

NORKKIMINEN ELINKEINOTOIMINNASSA – SALLITUN JA KIELLETYN MENETTELYN  
RAJAT YLEISEN EDUN SEKÄ ELINKEINOHARJOITTAJAN YKSITYISEN SUOJAIN-  
TRESSIN NÄKÖKULMISTA

Helsingin yliopisto  
Oikeustieteellinen tiedekunta  
Pro gradu -tutkielma  
Huhtikuu 2020  
Anne Orava



|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| Tiedekunta/Osasto - Fakultet/Sektion – Faculty  |                               | Laitos - Institution – Department       |
| Oikeustieteellinen tiedekunta   |                               |   |
| Tekijä - Författare – Author  |                               |   |
| Anne Maria Kristiina Orava  |                               |   |
| Työn nimi - Arbetets titel – Title  |                               |   |
| Norkkiminen elinkeinotoiminnassa – sallitun ja kielletyn menettelyn rajat yleisen edun sekä elinkeinoharjoittajan yksityisen suojaintressin näkökulmista  |                               |   |
| Oppiaine - Läroämne – Subject   |                               |   |
| Kauppaoikeus  |                               |   |
| Työn laji - Arbetets art – Level  | Aika - Datum – Month and year | Sivumäärä - Sidoantal – Number of pages |
| Pro gradu -tutkielma  | Huhtikuu 2020                 | 69 + XIV                                |
| Tiivistelmä - Referat – Abstract  |                               |   |
| <p>Lain sopimattomasta menettelystä (1061/1978, SopMenL) 1 §:n 1 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinoharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Kyseisen yleislausekkeen nojalla on markkinaoikeuden oikeuskäytännössä katsottu kielletyksi menettelyksi norkkimiseksi kutsuttu ilmiö, joka on tämän tutkielman aiheena. Norkkimisen suoja voi estää elinkeinoharjoittajien välisissä jäljittelytapauksissa ilmeisten goodwill-arvon hyväksikäyttö- ja vahingoittamistapausten jäämisen vailla suojaa silloin, kun immateriaalioikeudellisen yksinoikeussuojan edellytykset eivät täyty tai kun jäljittelijä tarkoituksellisesti pyrkii välttämään yksinoikeuksien loukkaamista. Norkkiminen tunnustettiin Suomessa kielletyksi menettelyksi vuonna 2012, kun markkinaoikeus antoi ensimmäisen norkkimisen kieltävän tuomionsa MAO:121/12. Vaikka norkkimisesta on tullut jäljittelyyn liittyvissä tapauksissa suosittu toissijainen kanneperuste, kyseisen tapauksen jälkeen väite norkkimisesta on menestynyt markkinaoikeudessa vain kaksi kertaa.</p> <p>Tutkielman metodi on lainopillinen. Tutkielmassa selvitetään ensinnäkin norkkimisen suhdetta sitä ympäröiviin ilmiöihin immateriaalioikeudessa sekä SopMenL:n sääntelyssä. Immateriaalisen yksinoikeussuojan ulkopuolelle jäävien elementtien jäljittelyä on pidetty pääsääntöisesti sallittuna yleisen kilpailunvapauden vuoksi. Jäljittelyn yhtäaikainen kieltäminen sekä sopimattomana toimintana että immateriaalioikeuden nojalla ei ole periaatteellisella tasolla välttämättä ongelmatonta. Tästä syystä jäljittelyn kieltäminen sopimattona toimintana vaatii aina erityistilannetta ja hyvin erityisiä olosuhteita. Norkkimisen suoja on osittain päällekkäinen sekä osittain limittäinen erityisesti laajalti tunnetun tavaramerkin suojan kanssa, mutta myös SopMenL:n yleislausekkeen nojalla arvioidun toisen sopimattomaksi katsottavan menettelyn, orjallisen jäljittelyn kanssa.</p> <p>Toiseksi tutkielmassa arvioidaan norkkimisen suojan syntymiselle vaadittavia edellytyksiä ja sisältöä markkinaoikeuden oikeuskäytännössä. Norkkimisessa edellytetään, että norkitulla kohteella tulee olla goodwill-arvoa, eli suojelun arvoista mainetta ja tunnettuutta. Goodwill-arvoa voi olla hyvin erilaisilla kohteilla. Lisäksi elinkeinoharjoittajan, jonka väitetään oikeudettomasti hyväksikäyttäneen kohteen goodwill-arvoa, on tullut luoda menettelyllään mielleyhtymä oman ja norkitun kohteen välille. Markkinaoikeus ei ole vielä avannut perusteluissaan oikeudettoman hyväksikäytön merkitystä. Näiden norkkimiselle oikeuskäytännössä kehittyneiden erityisten edellytysten lisäksi norkkimisen on täytettävä SopMenL:n 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen sanamuodosta johdettavat elinkeinotoiminnan, käyttämisen, hyvän liiketavan vastaisen taikka muutoin toisen elinkeinoharjoittajan kannalta sopimattoman menettelyn yleiset edellytykset, jotta yleislauseke ylipäänsä soveltuu. Lisäksi yleislausekkeen perusteella kiellettävältä jäljittelyltä on perinteisesti edellytetty sekaannusvaaran käsillä oloa sekä kohteen omaperäisyyttä ja tunnusomaisuutta. Näiden oikeuskäytännössä syntyneiden edellytysten on tullut mukautua norkkimisen arviointiin. Sekaannusvaaran edellytyksellä on norkkimisen arvioinnissa erityisen epäselvä asema. Sekaannusvaaraa ei nykyään norkkimista koskevan oikeuskäytännön mukaan "sinänsä" edellytetä norkkimisessa. Viime kädessä norkkimisen arviointi on yksittäistapauksellista kokonaisarviointia.</p> <p>Kolmanneksi tutkielmassa selvitetään mikä oikeuttaa norkkimisen suojan ja mikä toisaalta asettaa suojan laajuudelle rajat. SopMenL suojaa paitsi elinkeinoharjoittajaa toisen elinkeinoharjoittajan sopimattomalta menettelyltä, myös välillisesti kuluttajia. Tavoitteen keskiössä on yleisen edun käsite, joka sisältää tarkemmin eriteltynä hyvän liiketavan mukaisuuden, markkinoiden toimivuuden sekä vapaan kilpailun turvaamisen. Vastapuolella painaa elinkeinoharjoittajan yksityinen suojaintressi, joka kiteytyy pitkälti omaisuuden suojanäkökohtiin. Siinä painottuvat erilaiset investointi-, vahingonkorvaus- ja vesittymisnäkökohdat. Näiden kahden intressin välillä markkinaoikeus on pitäytynyt vahvasti yleisen edun painottamisessa, sillä kynnys norkkimisen edellytysten täyttymiseen on pidetty korkealla.</p> |                               |   |
| Avainsanat – Nyckelord – Keywords   |                               |   |
| goodwill, jäljittely, maineen hyväksikäyttö, norkkiminen, vapaa kilpailu, yleinen etu   |                               |   |
| Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited  |                               |   |
| Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information   |                               |   |

# SISÄLLYS

|  |      |
|--|------|
| LÄHTEET .....  | III  |
| LYHENTEET .....  | XIII |
| 1 JOHDANTO .....   | 1    |
| 1.1 Johdanto tutkielman aiheeseen .....  | 1    |
| 1.2 Tutkielman kysymyksenasettelu ja rajaukset.....  | 2    |
| 1.3 Tutkielman metodi ja lähdeaineisto .....   | 3    |
| 2 GOODWILL-ARVO JA JÄLJITTELY ELINKEINOTOIMINNASSA .....   | 5    |
| 2.1 Goodwill-arvon merkitys elinkeinotoiminnassa .....   | 5    |
| 2.2 Jäljittely elinkeinotoiminnassa.....   | 7    |
| 2.3 Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa sekä 1§:n 1 momentin yleislauseke..... | 8    |
| 2.4 Immateriaalioikeuden ja SopMenL:n suhde .....  | 11   |
| 3 NORKKIMISEN YLEISKUVA .....  | 13   |
| 3.1 Norkkimisen normipohja .....   | 13   |
| 3.2 Suhde EU -lainsäädäntöön.....  | 15   |
| 3.3 Oikeusturvatiet.....   | 20   |
| 3.3.1 Oikeuskanne .....  | 20   |
| 3.3.2 Sovittelu Suomen keskuskauppakamarin liiketapalautakunnassa .....                          | 21   |
| 3.3.3 Vaihtoehtoinen strategia .....   | 22   |
| 3.4 Norkkimisen esiintyminen oikeuskirjallisuudessa 60 -luvulta nykypäivään.....                 | 23   |

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 3.5   | Kansainvälinen katsaus .....  | 27 |
| 3.5.1 | Ruotsi.....   | 27 |
| 3.5.2 | Saksa.....  | 28 |
| 3.5.3 | Iso-Britannia .....   | 29 |
| 4     | NORKKIMISEN EDELLYTYKSET JA SISÄLTÖ OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ.....  | 30 |
| 4.1   | SopMenL 1 §:n 1 momentin sanamuodosta johdettavat soveltamisedellytykset sekä lain esitöistä johdettava sisältö ..... | 31 |
| 4.2   | Goodwill-arvon hyväksikäytön arviointi ennen ratkaisua MAO:121/12.....  | 35 |
| 4.3   | Omaperäisyys ja tunnusomaisuus .....  | 37 |
| 4.4   | Goodwill -arvon olemassaolo .....   | 40 |
| 4.5   | Mielleyhtymä .....  | 46 |
| 4.6   | Oikeudeton hyväksikäyttäminen.....  | 54 |
| 5     | NORKKIMISEN SUOJAINRESSIT .....   | 55 |
| 5.1   | SopMenL:n tavoitteet.....   | 56 |
| 5.2   | Yleinen etu .....   | 57 |
| 5.3   | Elinkeinoharjoittajan yksityinen suojaintressi .....  | 58 |
| 5.4   | Norkkimisen ja immateriaalioikeudellisten justifikaatioiden keskinäinen suhde.  | 63 |
| 6     | JOHTOPÄÄTÖKSET .....  | 66 |

## LÄHTEET

### Kirjallisuus

*Aaltonen, Aimo:* Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Lainopillisen ylioppilastiedekunnan kustannustoimikunta 1985.

*Aarnio, Aulis:* Tulkinnan taito. WSOY. Vantaa 2006.

*Black, John – Hashimzade, Nigar – Myles, Gareth:* A Dictionary of Economics. Oxford University Press 2009. (Black et al. 2009)

*Bone, Robert G:* Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law. Boston University Law Review. Vol. 86. No. 3. 2006, s. 547–622.

*Borgenhäll, Håkan:* Reparation vid varumärkesintrång. Nordiskt immateriellt rättskydd. 2/2000, s. 153-161.

*Brown, Ralph S.:* Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols. Yale Law Journal. Vol. 108. Issue 7. Toukokuu 1999, s. 1619–1660.

*Castrén, Martti:* EU -Suomen markkinaoikeus. Kauppakaari Oy. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki 1997.

*Chronopoulos, Apostolos:* Goodwill appropriation as a Distinct Theory of Trademark liability: A Study on the misappropriation Rationale in Trademark and Unfair Competition Law. Texas Intellectual Property Law Journal. Vol 22. No. 3 (2014), s. 253-310.

*Cornish, William. R.:* Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. Fourth Edition. London 1999.

*Dornis, Tim W.:* Substantive Policy. Trademark and Unfair Competition Conflicts: Historical-Comparative, Doctrinal, and Economic Perspectives. Cambridge Intellectual Property and Information Law. Cambridge University Press. Cambridge 2017, s.273–380. Osoitteessa [https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/2BA2EDF6FB34758FE8E11CB19EE44CE9/9781316651285c4\\_p273-380\\_CBO.pdf/substantive\\_policy.pdf](https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/2BA2EDF6FB34758FE8E11CB19EE44CE9/9781316651285c4_p273-380_CBO.pdf/substantive_policy.pdf). Julkaistu helmikuussa 2017.

*Erme, Leo:* Markkinointioikeus. Weilin&Göös. 5. uud. laitos. 1990

*Genetz, Arvid:* Svensk-finsk ordbok: ruotsalais-suomalainen sanakirja. 1887. Osoitteessa <http://runeberg.org/svfi1887/0266.html> Julkaistu 21.12.2019.

*Haarmann, Pirkko-Liisa:* Immateriaalioikeus. 5. uudistettu painos. Talentum Media Oy. Viro (Print Best) 2014.

*Hakulinen, Y.J:* Velvoiteoikeus I – yleiset opit. Toinen laajennettu painos. Yhteiskirjapaino Oy. Helsinki 1965.

*Hanson, Marlene B. – Walls, W. Casey:* Protecting Trademark Good Will: The Case for a Federal Standard of Misappropriation. The Trademark Reporter. Vol 81. No. 5 (1991) s. 480–533.

*Hilty, Reto M. – Henning-Bodewig, Frauke:* The Law against Unfair Competition – Towards a New Paradigm in Europe? Springer-Verlag Berlin. Heidelberg 2007.

*Hoppu, Kari:* Jäljittely elinkeinotoiminnassa. Edilex asiantuntija-artikkeli. Osoitteessa <https://www-edilex-fi.libproxy.helsinki.fi/artikkelit/16265.pdf>. Julkaistu 21.3.2016. Julkaistu aiemmin Oikeuden ja talouden rajapinnassa -juhlakirja Matti J. Sillanpää 60 vuotta.

*Kamperman, Anselm Sanders:* Unfair Competition Law, the Protection of Intellectual and Industrial Creativity. Oxford University Press 1997.

*Kamperman, Anselm Sanders:* Unfair competition: complementary or alternative to intellectual property in the EU? Teoksessa Geiger, Christophe (toim.): Constructing European Intellectual Property: ACHIEVEMENTS AND NEW PERSPECTIVES. Edward Elgar Publishing Limited 2013. s. 329–339.

*Kivimäki, Toivo Mikael – Ylöstalo, Matti:* Suomen siviilioikeuden oppikirja. WSOY. 1981.

*Koh, Marie Y T:* The Tort of Passing Off: Life after the UK Trade Marks Act 1994? Trademark World 11/1998, s. 25–29.

*Kur, Annette:* What to protect, and how? Unfair competition, intellectual property, or protection *sui generis*. Teoksessa Lee, Nari; Westkamp, Guido; Kur, Annette and Ohly, Ansgar

(toim.): Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity: CONVERGENCES AND DEVELOPMENT. Edward Elgar Publishing Limited 2014. s.11–32.

*Kuoppamäki, Petri:* Uusi kilpailuoikeus. Talentum 2014.

*Laakso, Seppo:* Lainopin teoreettiset lähtökohdat. Tampereen yliopiston laitosten julkaisut. Tampere 2012.

*Lindberg, Jan – Lehtonen, Kiira:* Tulisiko norkkiminen kieltää? IPRinfo. 2/2013 Osoitteessa <https://iprinfo.fi/artikkeli/tulisiko-norkkiminen-kieltaa/> Julkaistu internetsivuilla 10.3.2013.

*Lindberg-Repo, Kirsti:* Asiakkaan ja brändin vuorovaikutus. WSOYpro 2007.

*Malmelin, Nando – Hakala, Jukka:* Radikaali brändi. Talentum 2007.

*Mansala, Marja-Leena:* Skyddet mot illojal konkurrens, särskilt med avseende på efterbildningsskyddet enligt de nordiska marknadsföringslagarna: Finland. Nordiskt immateriellt rättsskydd. 4/1994, s. 580–583.

*Mäkinen, Pentti – Paloranta, Paula – Pokela, Hannu – Vuori, Kristiina:* Markkinaoikeuden perusteet. Talentum. Helsinki 2016. (Mäkinen et al. 2006)

*Määttä, Kalle:* Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Edita Publishing Oy. Keuruu 2018.

*Nordell, Per Jonas:* Marknadsrättens goodwillsskydd. MercurIUS Förlagsaktiebolag. Stockholm 2003.

*Ojala, Maria:* Laajalti tunnetun tavaramerkin suojan rajat – sallittu vapaamatkustus. Teoksessa Oesch, Rainer; Eloranta, Mikko; Heino, Mari; Kokko, Mira (toim.): Immateriaali-oikeudet ja yleinen etu. Alma Talent. Helsinki 2017, s.173–207.

*Palm, Jukka:* Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä. Suomalainen lakimiesyhdistys 2002.

*Paloranta, Paula:* Markkinointioikeus käytännössä. Talentum. Tampere 2008.

*Paloranta, Paula:* Markkinoinnin etiikka käytännössä. Talentum. Helsinki 2014.

*Paukku, Henna:* Liiketoimintakonsepti ja sen jäljittely sopimattomana menettelynä (s. 169-188). Teoksessa Kankaanpää, Hannes; Oesch, Rainer (toim.): Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa verkkotalouden aikana. Lakimiesliiton kustannus. Vantaa 2012, s.169–191

*Pila, Justine – Torremans, Paul:* European Intellectual Property Law. Oxford University Press 2016.

*Pretnar, Bojan:* What is goodwill in trademark law? Nordiskt immateriellt rättskydd. 6/2004, s. 507–515.

*Rissanen, Kirsi – Tiili, Virpi – Mäkinen, Pentti:* Markkinaoikeuden perusteet. Lakimiesliiton kustannus. Jyväskylä 1990. (Rissanen et al. 1990)

*Salmi, Harri – Häkkänen, Petteri – Oesch, Rainer – Tommila, Marja:* Tavaramerkki. Talentum. Helsinki 2008. (Salmi et al. 2008)

*Schröder, Sarita:* Look-alike -jäljittely – ei sekaannusvaaraa, ei suojaa? IPRinfo 5/2011. Osoitteessa [https://iprinfo.fi/artikkeli/Lookalikejaljittely\\_ei\\_sekaannusvaaraa\\_ei\\_suojaa/](https://iprinfo.fi/artikkeli/Lookalikejaljittely_ei_sekaannusvaaraa_ei_suojaa/) Julkaistu internetsivuilla 26.1.2012.

*Schröder, Sarita:* Uusi peruste jäljittelyn kieltämiseksi: Maineen norkkimisoppi. IPRinfo 1/2013. Osoitteessa <https://iprinfo.fi/artikkeli/maineen-norkkimisoppi/> Julkaistu internetsivuilla 6.5.2013.

*Schröder, Sarita:* Maineen norkkimisopin käytäntö muotoutuu. IPRinfo 5/2015. Osoitteessa [https://iprinfo.fi/artikkeli/maineen\\_norkkimisopin\\_kaytanto\\_muotoutuu/](https://iprinfo.fi/artikkeli/maineen_norkkimisopin_kaytanto_muotoutuu/) Julkaistu internetsivuilla 15.12.2015.

*Scott, William R:* Financial Accounting Theory. Seventh Edition. Pearson 2015.

*Senftleben, Martin:* Adapting EU trademark law to new technologies: back to basics? Teoksessa Geiger, Christophe (toim.): Constructing European Intellectual Property: ACHIEVEMENTS AND NEW PERSPECTIVES. Edward Elgar Publishing Limited 2013. s. 137-176.

*Siltala, Raimo:* Oikeustieteellinen tieteenteoria. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja N:o 234. Vammalan Kirjapaino Oy 2003.



*Svensson, Carl Anders – Stenlund, Anders – Brink, Torsten – Ström, Lars-Erik – Carlén-Wendels, Thomas: Praktisk marknadsrätt. Åttonde upplagan. Norstedst Jurikid AB. Stockholm 2010. (Svensson et al. 2010)*

*Syrjä, Kari-Pekka: Palvelukonseptin suoja ja immateriaalioikeus – Palvelutuotteen sopimaton jäljittely. Oy Nord Print Ab. Helsinki 2016.*

*Tritton, Guy – Longstaff, Ben – Roughton, Ashley – St Quintin, Tom: Tritton on Intellectual Property in Europe. Sweet & Maxwell Ltd 2014. 4th ed. (Tritton et al. 2014)*

*Wikberg, Olli: Johdatus kilpailuoikeuteen. Talentum 2011.*

## **Virallislähteet**

*HE 114/1978 vp.* Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ja markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta.

*II LaVM 10/1978 vp.* Toisen lakivaliokunnan mietintö n:o 10 hallituksen esityksen johdosta laeiksi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ja markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta.

*HE 194/2001 vp.* Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi.

*TEM raportteja 2/2011.* Reenpää, Eliisa: Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa – käytännöstä ja muutostarpeista. Työ- ja elinkeinoministeriön raportteja 2/2011. Työ -ja elinkeinoministeriö.

*HE 201/2018 vp.* Hallituksen esitys Eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.

## **Ruotsin lainvalmisteluaineisto**

*SOU 1993:59.* Stantens offentliga utredningar. Ny marknadsföringslag. Slutbetänkande av

Marknadsföringsutredningen. Stockholm 1993.

*PROP 1994/95:123*. Regeringens proposition. Ny Marknadsföringslag. Stockholm 1994.

## Muut lähteet

World Intellectual Property Organization (WIPO) Model Provisions on Protection against Unfair Competition. 1996. Osoitteessa <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3227&plang=EN> Vierailtu 15.2.2020.

Suomen keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan esite 2015. Osoitteessa <https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2016/04/liiketapalautakunnan-esite-2015.pdf> Vierailtu 21.9.2019.

Kuluttaja -lehden testi koskien kosteuttavia päivävoiteita. Julkaistu sivustolla 26.10.2016. Osoitteessa: <https://kuluttaja.fi/testit/kosteuttavat-paivavoiteet/>

Kauppalehden artikkeli ”Laboratoriotesti teki Lidlin kasvovoiteesta myyntihitin” Julkaistu 1.1.2017. Osoitteessa: <https://www.kauppalehti.fi/uutiset/laboratoriotesti-teki-lidlin-kasvovoiteesta-myyntihitin/518bc3d5-00e1-38cc-b34e-41f2e48dbc7c>

The Guardian -sanomalehden uutisartikkeli ”Flat-pack fashion: Ikea takes swipe at Balenciaga's \$2,150 shopping bag”. Julkaistu 26.4.2017. Osoitteessa: <https://www.theguardian.com/fashion/2017/apr/26/flat-pack-fashion-ikea-takes-swipe-at-balenciagas-1365-shopping-bag>

The Fashion Law -mediasivuston artikkeli ”A New Louis Vuitton Lawsuit Shows its Strategic Approach to Brand Protection” Julkaistu 12.11.2018. Osoitteessa: <https://www.thefashionlaw.com/a-new-louis-vuitton-lawsuit-shows-its-strategic-approach-to-brand-protection/>

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisäännöt 2018. Kymmenes päivitys. Osoitteessa <https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2019/04/kansainvalisen-kauppakamarin-markkinointisaannot-2018.pdf>. Vierailtu 20.9.2019.

Sähköpostivastaus 16.9.2019. Kotimaisten kielten keskuksen (KOTUS) erityisasiantuntija Kirsti Aapalalta tiedusteluun sanan norkkiminen alkuperästä.

The Business Insider -mediasivuston artikkeli “Balenciaga designer reveals why he famously made a \$ 2,000 version of an Ikea bag” Julkaistu 27.2.2019. Osoitteessa: <https://www.businessinsider.com/balenciaga-ikea-bag-inspiration-designer-says-2019-2?r=US&IR=T>

Suomen keskuskauppakamarin internetsivusto: Liiketapalautakunta. Osoitteessa: <https://kauppakamari.fi/lautakunnat/liiketapalautakunta/>. Vierailtu 11.3.2020.

## **Oikeuskäytäntö**

### **Euroopan unionin tuomioistuin**

Asia 6/81, BV Industrie Diensten Groep v Beele Handelmaatschappij BV, EU:C:1982:72

Asia C-375/97, General Motors Corporation v Yplon SA, EU:C:1999:408

Asia C-408/01, Adidas-Salomon AG ja Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd, EU:C:2003:582

Asia C-252/07, Intel Corporation Inc. v Cpm United Kingdom Limited, EU:C:2008:655

Asia C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd, EU:C:2009:378

Asia C-65/12, Leidseplein Beheer v de Bries, EU:C:2014

### **Korkein oikeus**

KKO 1987 II 27

KKO 2004:4

KKO 2004:32

KKO 2005:105

KKO 2010:12

KKO 2012:12

**Korkein hallinto-oikeus**

KHO 29.9.1999 T 2597

**Helsingin hovioikeus**

16.9.2014 dnro S 13/3119

**Markkinatuomioistuimien ja markkinaoikeus**

MT:1985:2

MT:1986:3

MT:1995:8

MT:2000:15

MT:2001:2

MT:2001:4

MAO:95/II/2002

MAO:332/08

MAO:332/09

MAO:561/10

MAO:613/10

MAO:121/12

MAO:381/12

MAO:198/13

MAO:269/13

MAO:429/13

MAO:398/14

MAO:809/14

MAO:110 – 112/15

MAO:153/15

MAO:661/15

MAO:355/16

MAO:374/16

MAO:185/17

MAO:407/17

MAO:583/17

MAO:536/18

MAO:540/19

**Suomen keskuskauppakamarin liiketapalautakunta**

LTL 341/1970

LTL 588/1981

LTL 769/1992

LTL773/1992

LTL 824/1998

### **Ruotsin markkinatuomioistuin**

MD 1993:9

MD 1999:21

MD 2000:25

MD 2001:15

MD 2002:10

MD 2003:22

MD 2003:25

MD 2008:8

MD 2012:11

### **Saksa**

BGH 08.11.1984, GRUR 1985, 876

### **Iso-Britannia**

Reckitt and Coleman Products Ltd v Borden Inc [1990] 17 IPR 1.

## LYHENTEET

|              |   |
|--------------|---|
| BGH          | Bundesgerichtshof (Saksan liittovaltion korkein oikeus)         |
| B2B          | business to business  |
| B2C          | business to consumer  |
| EU           | Euroopan unioni   |
| EUT          | Euroopan unionin tuomioistuin                                   |
| EY           | Euroopan yhteisö(t)   |
| HE           | hallituksen esitys  |
| ICC          | Kansainvälinen kauppakamari (International Chamber of Commerce) |
| KKO          | Korkein oikeus  |
| LKV          | keskuskauppakamarin liikekilpailun valvontakunta                |
| LTL          | keskuskauppakamarin liiketapalautakunta                         |
| MAO          | markkinaoikeus  |
| MD           | Marknadsdomstolen (Ruotsin markkinaoikeus)                      |
| MFL          | Marknadsföringslag (2008:486)                                   |
| MT           | markkinatuomioistuin  |
| PK-yritykset | Pienet ja keskisuuret yritykset                                 |
| PL           | Suomen perustuslaki (731/1999)                                  |

|          |  |
|----------|--|
| SEUT     | Sopimus Euroopan unionin toiminnasta   |
| SopMenL  | laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978)                |
| SOU      | Statens Offentliga Utredningar   |
| TML      | tavaramerkkilaki (544/2019)  |
| UWG      | Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb   |
| VahKorvL | vahingonkorvauslaki (412/1974)   |
| vp       | valtiopäivät   |
| WIPO     | Maailman henkisen omaisuuden järjestö (World Intellectual Property Organisation) |



# 1 JOHDANTO

## 1.1 Johdanto tutkielman aiheeseen

Vapaan kilpailun periaate on tärkeä markkinatalouden peruspilari laajalti maailmassa. Periaate tarkoittaa elinkeinoharjoittajien lähtökohtaista vapautta valita ne keinot, joilla he yrittävät saavuttaa mahdollisimman edullisen markkina-aseman.<sup>1</sup> Yleensä yritykset pyrkivät erottautumaan kilpailijoistaan ja tällä tavoin luomaan omalle tuotteelleen lisäarvoa.<sup>2</sup> Monet yritykset ovatkin onnistuneet luomaan muun muassa arvokkaita vahvoja brändejä, joihin yritykset ovat usein investoineet suuria summia. Vielä arvokkaammaksi muodostuu goodwill-arvo, jota voisi lyhyesti luonnehtia hyvän maineen ja tunnettuuden tuomaksi taloudelliseksi lisäarvoksi.<sup>3</sup>

Toiset yritykset valitsevat jäljittelyn tien, joka on pääsääntöisesti sekin sallittua vapaan kilpailun periaatteen myötä. Yritys voi tällöin säästyä tuotekehittely- ja markkinointipanostuksilta, kun jäljittelyn tuotos mahdollisesti jo sellaisenaan luo positiivisia mielleyhtymiä kuluttajille.<sup>4</sup> Sallitulla jäljittelyllä on kuitenkin rajansa. Jäljittely saatetaan katsoa kielletyksi, jos kohteelle on hankittu tai se on muutoin saavuttanut immateriaalioikeudellisen yksinoikeussuojan. Menettely voi olla myös tietyin edellytyksin kiellettyä lain sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978, jäljempänä SopMenL) 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen nojalla. Se sisältää kiellon hyvän liiketavan vastaisesta tai muutoin toisen elinkeinoharjoittajan kannalta sopimattomasta menettelystä. Kyseinen yleislauseke voi paikata immateriaalioikeuksien rinnalla sitä, mitä immateriaalioikeuksilla ei saada suojatuksi.<sup>5</sup>

SopMenL:n 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen nojalla on markkinaoikeuden oikeuskäytännössä katsottu kielletyksi menettelyksi *norkkimiseksi* kutsuttu ilmiö, joka on tämän tutkielman aiheena. Norkkimisen suoja voi estää elinkeinoharjoittajien välisissä jäljittelytapauksissa ilmeisten goodwill-arvon hyväksikäyttö- ja vahingoittamistapausten jäämisen vailla suojaa silloin, kun immateriaalioikeudellisen yksinoikeussuojan edellytykset eivät täyty tai

---

<sup>1</sup> Rissanen et al. 1990, s. 199; Castrén 1997, s. 237.

<sup>2</sup> Hoppu 2016, s. 19.

<sup>3</sup> Salmi et al. 2008, s. 59.

<sup>4</sup> Rissanen et al. 1990, s. 201; Paloranta 2008 s. 146.

<sup>5</sup> Rissanen et al. 1990, s. 199.

kun jäljittelijä tarkoituksellisesti pyrkii välttelemään yksinoikeuksien loukkaamista. Norkkiminen tunnustettiin Suomessa kielletyksi menettelyksi vasta vuonna 2012, kun markkinaoikeus antoi ensimmäisen norkkimisen kieltävän tuomionsa MAO:121/12. Norkkimisessa edellytetään, että norkitulla kohteella tulee olla goodwill-arvoa, eli mainetta ja tunnettua. Lisäksi elinkeinoharjoittajan, jonka väitetään oikeudettomasti hyväksikäyttäneen kohteen goodwill-arvoa, on tullut luoda menettelyllään mielle-yhtymä oman ja norkitun kohteen välille. Jos edellytykset täyttyvät, kysymykseen voi tulla sopimattomana pidettävä norkkiminen.

On kuitenkin huomattava, että norkkimisen kiellettävyys yleislausekkeen alaisena hyvän liiketavan vastaisena tai muutoin toisen elinkeinoharjoittajan kannalta sopimattomana menettelynä sekä sen kriteerit ovat vielä korkeimmassa oikeudessa vahvistamatta. Norkkimisen kohdalla voidaan puhua oikeusaukkotilanteesta, jota ovat oikeuskirjallisuus, Suomen keskuskauppakamarin liiketapalautakunta (LTL) ja markkinaoikeus hiljalleen ryhtyneet paikkaamaan. Nykyisessä tilanteessa elinkeinoharjoittajan on hankalaa kartoittaa maineen hyväksikäytön laillisia ja laittomia vesiä. Pohtipa elinkeinoharjoittaja oman toimintansa tai häneen kohdistuvan toiminnan kiellettävyyttä norkkimisena, avoimia kysymyksiä löytyy paljon. Sen sijaan niihin vastauksia tarjoavia oikeustapauksia, tutkimustietoa sekä oikeuskirjallisuudessa esitettyjä perusteltuja tulkintavaihtoehtoja löytyy vain vähän. Kyseinen asetelma perustelee tutkielman yhteiskunnallista tarvetta.

## 1.2 Tutkielman kysymyksenasettelu ja rajaukset

Kirjoittajan näkökulmasta tutkielman teema näyttäytyy erityisen kiehtovana juuri sen haastavuuden ja avointen kysymysten runsauden vuoksi. Tutkielmassani pyrin selvittämään, mikä on norkkimisen kontekstissa SopMenL:n 1§:n 1 momentin yleislausekkeen suojan

1. suhde sitä ympäröiviin ilmiöihin immateriaalioikeudessa ja SopMenL:n sääntelyssä,
2. syntymiselle vaadittavat yleiset ja erityiset edellytykset ja suojan sisältö sekä
3. suojan erilaiset perustellut suojaintressit.

Aiheet käsitellään tutkielmassani samassa järjestyksessä. Ensinnäkin goodwill-arvoa suojataan sekä immateriaalioikeuden että SopMenL:n puolella, joten pyrin selvittämään tätä haajautettua asetelmaa. Tutkielman rajatun laajuuden vuoksi ei ole luonnollisestikaan mahdol-

lista tehdä erityisen syväluotaavia vertailuja immateriaalioikeudellisista ja SopMenL:n mukaisista suojamuodoista. Syvennyn vertailemaan tavaramerkkilaissa (544/2019, jäljempänä TML) säädetyn laajalti tunnetun tavaramerkin suojan sekä SopMenL:n yleislausekkeen nojalla arvioitavan orjallisen jäljittelyn suojan suhdetta norkkimisen suojaan.

Toiseksi arvioin norkkimiselle erityisesti markkinaoikeuden oikeuskäytännössä muodostunutta sisältöä ja edellytyksiä. Kyseistä tehtävää helpottamaan koin järkeväksi jaotella edellytykset norkkimisen yleisiin ja erityisiin edellytyksiin.

Tutkielman nimessä esiintyvät yleisen edun ja elinkeinoharjoittajan yksityisen suojaintressin näkökulmat ovat esillä kolmannessa tutkimuskysymyksessä. Yleisessä edussa korostuvat vapaan kilpailun periaate sekä kuluttajansuoja, kun taas elinkeinoharjoittajan yksityisessä suojaintressissä korostuu uhriksi joutuneen elinkeinoharjoittajan etu ja omaisuudensuoja. Pyrin selvittämään kyseisten keskenään punnittavien suojaintressien valossa, mikä oikeuttaa norkkimisen suojan ja mikä toisaalta asettaa suojan laajuudelle rajat.

Sen lisäksi että laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa voi suojata toista elinkeinoharjoittajaa toisen elinkeinoharjoittajan sopimattomalta menettelyltä, se voi suojata myös välillisesti kuluttajien oikeuksia. Vastaavasti kuluttajansuojalaki voi välillisesti suojata elinkeinoharjoittajia.<sup>6</sup> Vaikka kuluttajansuoja ja kuluttajan näkökulma esiintyy tutkielmassa erityisesti norkkimisen taustalla vaikuttavien suojaintressien pohdinnassa, itse kuluttajansuojalaki (38/1978) sekä kuluttajansuojalain ja SopMenL:n välisen suhteen tarkasteleminen rajautuvat tutkielman ulkopuolelle.

### 1.3 Tutkielman metodi ja lähdeaineisto

Käytän tutkielmassani lainopin metodia. Lainoppia eli oikeusdogmatiikkaa luonnehditaan oikeustieteellisen tutkimuksen metodiksi, jonka avulla voimassa olevaa oikeutta tutkitaan tulkinnan ja systematisoinnin keinoin.<sup>7</sup> Vaikka lainoppi näyttelee tutkimuksessani pääosaa, löytyy tutkielmasta myös oikeusvertailevia elementtejä. Tämän koen tarpeelliseksi, sillä vaikka norkkimiseen liittyvä normisto olisikin kansallista, ilmiöt ovat globaaleja. Markkina-

<sup>6</sup> HE 114/1978 vp, s. 8–9; MAO:583/17.

<sup>7</sup> Siltala 2003, s. 326, 328: Metodiopillisesti lainoppi on tulkintatiede, ja sen metodi on oikeudellista argumentaatiota. Oikeudellinen argumentaatio koostuu oikeussääntöjen tulkinnasta ja oikeusperiaatteiden punninnasta sekä oikeusnormien systematisoinnista. Ks. myös Laakso 2012, s.42–43; Aarnio 2006, s. 96–98, 128–134.

oikeus myös nimenomaisesti viittasi ratkaisussaan MAO:121/12 kolmeen ruotsalaiseen oikeustapaukseen tuomitessaan norkkimisesta ensimmäistä kertaa ja määritellesään norkkimisen edellytyksiä. Ruotsissa norkkiminen on tunnustettu omaksi kanneperusteeksi jo 90-luvulla.<sup>8</sup> Pohjoismaisen yhteisen oikeuskulttuurin vuoksi oikeusvertailevat elementit ovat perusteltuja.

Tutkielmassa perehdytään norkkimista koskeviin tulkintaongelmiin. Lainopin metodista johtuen keskiössä ovat oikeuslähteet, joiden hierarkia määräytyy pohjoismaisen oikeuslähteopin mukaan seuraavasti:

1. vahvasti velvoittavat oikeuslähteet, erityisesti laki
2. heikosti velvoittavat oikeuslähteet eli lain esityöt ja oikeuskäytäntö
3. sallitut oikeuslähteet, kuten oikeuskirjallisuus ja seuraamusargumentit.<sup>9</sup>

Norkkimista arvioidaan SopMenL:n 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen nojalla. Sen mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinoharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Koska itse lainkohta on hyvin avoin tulkinnalle, tulkinta-apuna toimii erityisesti hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ja markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta (HE 114/1978 vp).

Koska myös kyseisestä hallituksen esityksestä on varsin vähän apua norkkimisen osalta, on tulkintaongelmissa suunnattava katse norkkimista koskevaan oikeuskäytäntöön, joka onkin tällä hetkellä merkittävä vaikkakin melko niukka lähde. Oikeuskäytännössä on useasti viitattu Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöihin hyvän liiketavan vastaisen tai muuten sopimattoman jäljittelyn tulkinnan apuna. Ratkaisuja norkkimiseen liittyen ovat antaneet niin markkinatuomioistuin ja sen tilalle tullut markkinaoikeus kuin Suomen keskuskauppakamarin liiketapalautakuntakin. Norkkimisen kiellettävyys yleislausekkeen alaisena hyvän liiketavan vastaisena tai muutoin toisen elinkeinoharjoittajan kannalta sopimattomana menettelynä ja sen kriteerit nojaavat tässä vaiheessa vasta alemman tuomioasteen ratkaisuihin. Suomalaisen oikeuskäytännön ollessa melko niukkaa, tarkastelen aika ajoin myös Ruotsin oikeuskäytäntöä. Suomen ja Ruotsin välillä on yli 20 vuoden kuilu maiden ensimmäisten norkkimistuomioiden välillä, joten Ruotsissa on luonnollisesti enemmän

---

<sup>8</sup> Ruotsissa norkkimisesta tuomittiin ensimmäisen kerran ratkaisussa MD 1993:9.

<sup>9</sup> Määttä 2018, s. 4.

oikeuskäytäntöä ilmiötä koskien. Lisäksi tarkastelen EUT:n laajalti tunnetun tavaramerkin suojan oikeuskäytäntöä.

Kuten *Kalle Määttä* kirjoittaa vuonna 2018 ilmestyneessä teoksessaan “Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa”, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnasta ei ole “kirvoittanut tutkijoita kirjoittamaan aihepiiristä kovinkaan paljoa”.<sup>10</sup> Näin on siitakin huolimatta, että laki on ollut voimassa vuoden 1979 tammikuusta asti. Määttän pykäläkommentaariteoksen lisäksi keskeinen oikeuskirjallisuuslähde tutkimuksessani on ollut mm. *Kari-Pekka Syrjän* väitöstutkimus “Palvelukonseptin suoja ja immateriaalioikeus – Palvelutuotteen sopimaton jäljittely” vuodelta 2016. Väitöskirjassa tarkastellaan SopMenL:n 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen perusteella annettavaa suojaa toisen elinkeinoharjoittajan sopimatonta jäljittelyä vastaan immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa palvelukonseptin kontekstissa. Olen tukeutunut myös kansainväliseen oikeuskirjallisuuteen erityisesti tavaramerkkiyhteyksissä.

## 2 GOODWILL-ARVO JA JÄLJITTELY ELINKEINOTOIMINNASSA

### 2.1 Goodwill-arvon merkitys elinkeinotoiminnassa

Termin *goodwill* sisällön määrittelemine on hankalaa, sillä eri tahoilla termiä on määritelty eri tavoin. Yhteinen lähtökohta termin määrittelyille on kuitenkin se, että goodwill on arvokasta ja aineetonta.<sup>11</sup> Täsmällästä voisi sanoa, että eri tahoilla painottuvat goodwillin erilaiset funktiot ja puolet, ja siksi määritelmätkin poikkeavat. Esimerkiksi yrityksen laskenta-toimessa goodwill edustaa tulevaisuudessa odotettavia voittoja. Goodwill on yrityksen aineeton omaisuuserä, joka ilmaisee kuinka yrityksen markkina-arvo on suurempi kuin pelkästään sen netto-omaisuuden yhteenlaskettu arvo.<sup>12</sup> Tällainen suppea tietyn alan määritelmä tuskin kuitenkaan tyydyttäisi goodwillin oikeudellista sisältöä pohtivaa henkilöä.

---

<sup>10</sup> Määttä 2018, s. VII.

<sup>11</sup> Pretnar 2004, s. 507.

<sup>12</sup> Black et al. 2009, kohdassa Goodwill; Scott 2015, s. 222.

Oikeudellisessa kontekstissa goodwill-arvosta on kirjoitettu paljon tavaramerkkeihin liittyen. Tavaramerkkioikeudessa goodwill-arvolla tarkoitetaan tavaramerkille sen käytön ja markkinointioimenpiteiden johdosta syntyntä lisäarvoa.<sup>13</sup> Nordell on luonnehtinut goodwill-arvoa itseisarvoksi, joka tuo omistajalleen taloudellista lisäarvoa, joka on johdonmukaisen ja tietoisien tuotekehityksen, palvelun, markkinoinnin ja odotusten seuraamusta. Huomiota on kiinnitettävä goodwill-arvon kohdalla myös siihen, että goodwill-arvoa voi olla myös heikompilelaatuisella tuotteella, joten goodwill-arvo ei ole välttämättä suoranainen laadun tae.<sup>14</sup>

Borgenhällin mukaan tavaramerkkioikeudessa erotetaan yrityksen goodwill-arvo ja tiettyyn tavaramerkkiin liittyvä goodwill-arvo. Tavaramerkin goodwill-arvo kuuluu osaksi yrityksen goodwill-arvoa.<sup>15</sup> Bone taas erottelee goodwill-arvon laajemmin kolmeen kategoriaan: yrityksen goodwill, brändiin liittyvä goodwill sekä tiettyyn merkkiin luontaisesti (inherent) sisältyvä goodwill. Laajinta suojaa hyväksikäyttöä vastaan saa viimeksi mainittu.<sup>16</sup>

Yrityksen *brändi* ja goodwill-arvo ovat toisiaan lähellä olevia käsitteitä. Brändin tehtävä on yksilöidä tuote, palvelu tai yritys ja erotella se kilpailijoista. Taustalla on pyrkimys luoda kuluttajiin kestävä suhde, joka lopulta konkretisoituu taloudellisenä tuloksena. Brändiin sisältyy seuraavia elementtejä: se mitä yritys tekee, miten se viestii, miltä se näyttää ja kuulostaa sekä miten siitä puhutaan.<sup>17</sup> Brändi on kaiken sen tiedon, kokemusten ja mielikuvien summa, joita kuluttajalla on tuotteesta tai palvelusta.<sup>18</sup> Näin ollen brändi tukee goodwill-arvon luomista. Käsitteiden suhdetta voisi mielestäni kuvata siten, että brändi on jotain mitä yritys pääasiassa itse rakentaa, kun taas goodwill-arvo syntyy seurauksena onnistumisessa kestävien suhteiden luomisessa kuluttajiin, jolloin goodwill-arvo ansaitaan kuluttajilta.

Maine ja tunnettuus katsotaan yhdeksi, mahdollisesti tärkeimmäksi osaksi tavaramerkin goodwill-arvoa.<sup>19</sup> Myös norkkimisen oikeuskäytännössä goodwill-arvoa on tutkittu juuri kohteen maineen ja tunnettuuden kautta.<sup>20</sup> Goodwill-arvon kasvattaminen tapahtuu markkinoinnin, myynnin ja positiivisten asiakaskokemusten kautta. Markkinointi kehittää tehokkaasti goodwill-arvoa, sillä sen avulla tavaramerkkiin yhdistetään positiivisia mielikuvia.<sup>21</sup>

<sup>13</sup> Salmi et al. 2008, s. 59.

<sup>14</sup> Nordell 2003, s. 18–19: ”- - *det är det mervärde som förväras som ett resultat av jämn och medveten produktutveckling, servicegrad, marknadsföring och förväntan.*”

<sup>15</sup> Borgenhäll 2000, s. 154.

<sup>16</sup> Bone 2006, s. 551–552: Itse merkkiin luontaisesti sisältyvästä goodwill-arvosta esimerkiksi on annettu amerikkalainen arvokorujen liike Tiffany. Siitä on muodostunut lähes synonyymi luksukselle.

<sup>17</sup> Malmelin – Hakala 2007, s. 18, 27.

<sup>18</sup> Lindberg-Repo 2007, s. 16.

<sup>19</sup> Borgenhäll 2000, s. 154; Pretnar 2004, s. 514.

<sup>20</sup> Aihetta käsitellään tarkemmin edellä kappaleessa 4.4.

<sup>21</sup> Hanson – Walls 1991, s.488.

Mainonta ja muut markkinoinnin muodot ovat keskeisiä markkinointiviestinnän keinoja. Markkinointi hyödyttää niin kuluttajia, yrityksiä kuin yleisestikin koko yhteiskuntaa.<sup>22</sup>

Nykyään näyttää olevan konsensus siitä, että goodwill-arvo on tärkeää ja sitä tulisi suojata. Se mikä on epäselvää, on mitä tarkalleen ottaen halutaan suojata ja kuinka laajasti. Goodwill-arvon sääntely onkin hajautunutta.

## 2.2 Jäljittely elinkeinotoiminnassa

Toimivaan taloudelliseen kilpailuun kuuluu vallitsevana pääsääntönä jäljittelyvapaus, eli jäljittelytoimintaa pidetään yleisesti elinkeinotoiminnassa sallittuna. Syy tähän on yleinen *kilpailunvapaus* eli *vapaan kilpailun periaate*. Kilpailunvapaus käsittää yksittäisen elinkeinoharjoittajan vapaan markkinoille pääsyn, eli positiivisen elinkeinovapauden sekä muiden markkinatoimijoiden objektiivisen elinkeinovapauden. Tämä yleinen kilpailuolosuhteiden turvaaminen sisältää omaisuuden ja goodwill-arvon suojan. Jäljittely ei ole kuitenkaan poikkeuksetta sallittua.<sup>23</sup>

Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa esiintyy useita systematisointeja liittyen jäljittelyyn elinkeinotoiminnassa. *Syrjä* on koonnut niiden perusteella kolmen kohdan listan, jonka mukaan jäljittelyä on mahdollista eritellä: (i) *Sallittuna pidetty jäljittely*: Jäljittely on tällöin johdettu kilpailunvapaudesta ja elinkeinovapaudesta. Siitä ei ole positiivisoikeudellista säännöstä. Sen sisältö muotoutuu jäljittelyvapautta rajoittavien muiden säännösten mm. immateriaalisten yksinoikeuksien suojapiirin avulla. (ii) *Kiellettynä pidettävä jäljittely*: On olemassa menettelyä koskeva nimenomainen positiivisoikeudellinen säännös, jossa jäljittelymenettely kielletään. (iii) *Kielletyn ja sallitun välimaastoon jäävä jäljittely*: Kyse on sopimattomana pidettävästä menettelystä ts. jäljittely on kiellettyä ainoastaan tietyssä erityistilanteessa ja erityisissä olosuhteissa.<sup>24</sup> Norkkiminen kuuluu viimeksi mainittuun kategoriaan.

Jäljittelyn kohteiden moninaisuutta puolestaan ilmentää Suomessa yleisesti käytetty sopimattoman jäljittelyn systematisointitapa, joka pohjautuu Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan sopimatonta jäljittelyä koskevien lausuntojen perusteella syntyneeseen typolo-

<sup>22</sup> Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisäännöt 2018, s.4.

<sup>23</sup> Syrjä 2016, s. 168; PL 18 §:n 1 momentti: ”Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla ja elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.”

<sup>24</sup> Syrjä 2016, s. 171.

giaan. Erittely tapahtuu suojan kohteen eli suojaobjektin perusteella. Systematisointi on seuraavanlainen: (i) tuotteen jäljittely, (ii) toiminimen jäljittely, (iii) toimitilojen jäljittely, (iv) tuotetunnuksen jäljittely, (v) tuotenimen jäljittely, (vi) tuotepakkauksen jäljittely, (vii) mainoksen jäljittely, (viii) liiketoiminnan jäljittely, (ix) tuote-esitteen jäljittely, (x) toisen maineen ja tunnettuuden jäljittely sekä (xi) liikesalaisuuksien oikeudeton käyttö.<sup>25</sup>

### 2.3 Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa sekä 1§:n 1 momentin yleislauseke

Norkkimista arvioidaan lain sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen mukaan, joten on paikallaan pyrkiä selventämään kyseisen lain paikkaa oikeusjärjestelmässä ja sen merkitystä jäljittelyn sääntelyssä. Valitettavasti tyhjentävää vastausta on vaikea antaa. Lain otsikkoon sisältyvän termin ”sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa” tai rinnakkaistermin ”vilpillinen kilpailu” (*unfair competition*) sisältö on ensinnäkin vaikeasti määriteltävä ja ylimalkainen. Sen lisäksi ei voida tarkkarajaisesti määrittää, miten sopimaton menettely istuu kokonaiskuvaan immateriaalioikeuksien ja liitännäisten oikeudenalojen kanssa. Se on limittäinen ja sivuaa varsinkin immateriaalioikeutta, mutta myös kuluttajansuojaa, kuten esimerkiksi harhaanjohtavaa mainontaa. Yhtymiä on myös kilpailulain ja vahingonkorvauslain aloihin, kuin myös useisiin hyvin spesifisti säännelyihin aloihin, kuten esimerkiksi elintarvikkeet, kosmetiikka ja vaaralliset tuotteet.<sup>26</sup>

Kaikki eivät olekaan iloisia tästä muiden oikeudenalojen normistojen kylkeen tai harmaalle alueelle kehittyneestä lainsäädännöstä. Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa on kuvattu oikeuskirjallisuudessa hilpeillä termeillä, mm. ”Proteus-hahmoksi”<sup>27</sup> ja vapaan kilpailun ”epäterveelliseksi kasvannaiseksi”. Saksassa sitä on kuvattu ”huonosti kasvatetuksi lapseksi” ja vaatteenksi, joka ei aivan istu päälle ja joka on aina joko liian ahdas tai liian suuri tarkoitukseensa.<sup>28</sup> Oikeuskirjallisuudessa onkin kiinnitetty huomiota siihen, että sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva normisto ei ole sinänsä korvaamaton osa

<sup>25</sup> Syrjä 2016, s. 173–174.

<sup>26</sup> Kur 2014, s. 12–13; HE 114/1978, s.4. Hallituksen esityksessä esimerkkejä spesifeistä asetuksista ja laeista, joista löytyy markkinoinnin sääntelyä ovat mm. elintarvikeasetus (408/52, nyk 834/2014), apteekkitavaralaki (374/35, nyk 395/1987) sekä alkoholilaki (459/68, nyk 1102/2017).

<sup>27</sup> Proteus on kreikkalaisessa mytologiassa merenjumala Poseidonin jatkuvasti väilttelevään tapaan olomuotoaan muuttava poika, joka on läsnäolostaan huolimatta vaikeasti havainnoitava.

<sup>28</sup> Syrjä 2016, s. 146.



kansallista normistoa; jos samoja asioita säädeltäisiin edellä mainituissa liitännäisissä ja spesifeissä normistoissa tarpeeksi tarkasti, sopimattoman menettelyn sääntelyn rooli voisi huveta teoriassa jopa tarpeettomaksi.<sup>29</sup>

SopMenL on kirjoitettu siten, että 1 §:n yleislausekkeella säännellään kiellettäväksi tarkoitettua sopimattoman menettelyn rajat.<sup>30</sup> 2 ja 3 §:ssä säädetään lisäksi eräistä sinänsä 1 §:n määritelmän alaan kuuluvista erityisistä menettelyistä, jotka voivat olla rangaistavia tiettyjen edellytysten täytyessä. Näitä ovat totuudenvastainen ja harhaanjohtava markkinointi (2 §), vertaileva markkinointi (2a §) sekä tietyt mm. alennuksiin, kylkiäisiin, arvontoihin ja yleisökilpailuihin liittyvät menettelyt (3 §). Yleislausekkeeseen on lisäksi lisätty vuonna 2002 toinen momentti, joka koskee markkinoinnin tunnistettavuutta ja avoimuutta.<sup>31</sup>

Syrjän jäljittelyä koskevan systematisointierittelyn mukaan sopimattomana pidettävässä menettelyssä on kyse kielletyn ja sallitun välimaastoon jäävästä jäljittelystä (iii).<sup>32</sup> Jäljittely on tällöin kiellettyä vain tietyissä erityistilanteissa ja erityisissä olosuhteissa. Jotta jäljittely on katsottu kielletyksi SopMenL:n 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen mukaan, on tulkintakäytännössä ennen perinteisesti vaadittu kohteelta omaperäisyyttä ja tunnusomaisuutta sekä sekaannusvaaran syntymistä.<sup>33</sup> Huhtikuussa 2012 annettu markkinaoikeuden norkkimista koskeva MAO:121/12 *Granströms Båtvarv* -päätös on kuitenkin muuttanut tätä asetelmaa niin, ettei sekaannusvaaraa pidetä enää välttämättömänä edellytyksenä. Nyt myös mainetta ja tunnettua, eli goodwill-arvoa suojataan hieman laajemmin. Vaikka maineen suoja on esiintynyt erityisenä edellytyksenä oikeuskäytännön mukaan (Ruotsissa vielä useammin kuin Suomessa), se on toiminut tähän mennessä vain eräänä huomioon otettavana seikkana, ei ainoana erityisenä edellytyksenä muiden erityisten edellytysten ohella.<sup>34</sup>

Sekaannusvaaran edellytys liittyy toiseen yleislausekkeen perusteella kiellettävissä olevaan ilmiöön, *orjalliseen jäljittelyyn*. Kyse on toiminnasta, jossa toinen elinkeinoharjoittaja jäljittelee suoraan ja yksityiskohtaisesti toisen elinkeinoharjoittajan tuotetta, tuotteen tunnusta tai tuotteen pakkausta.<sup>35</sup> Orjallisen jäljittelyn kohteena on markkinaoikeuden oikeuskäytännön

<sup>29</sup> Kur 2014, s. 13.

<sup>30</sup> HE 114/1978 vp, s. 3.

<sup>31</sup> HE 194/2001 vp, luku 4.2 kohdassa kaupallinen viestintä: Erityisesti on pyritty vaikuttamaan siihen, että ulkonaisesti riippumattomilta vaikuttavilta, mutta tosiasiallisesti jonkun yrityksen sponsoroimilta verkkosivustoilta kävisi ilmi myös sponsorin nimi tai tunnus.

<sup>32</sup> Ks. edellä kappale 2.2.

<sup>33</sup> Syrjä 2016, s. 181; Määttä 2018, s. 59.

<sup>34</sup> Syrjä 2016, s. 213.

<sup>35</sup> Syrjä 2016 s. 172; Määttä 2018, s. 76.

mukaan ollut usein tavarahyödyke tai sen yhteydessä käytetty pakkaus.<sup>36</sup> Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti edellytetty, että kohde on omaperäinen ja tunnettu ja että se yhdistetään tiettyyn elinkeinoharjoittajaan. Lisäksi soveltamisedellytyksenä on vaadittu tilannetta, jossa kuluttaja on harhaanjohtunut tavara- tai palveluhyödykkeen kaupallisesta alkuperästä. Kyse on *sekaannusvaaratilanteesta*. Sekaannusvaara tulisi tehokkaasti estää esimerkiksi omien tunnusten selkeällä merkitsemisellä (ns. *sekaannusvaaran neutralisointi*).<sup>37</sup> Orjallisen jäljittelyn arvioinnissa vailla yksinoikeuden suojaa olevan tuotteen jäljittely on pääsääntöisesti siis sallittua, jos jäljittelystä ei aiheudu sekaannusvaaraa tuotteen kaupallisesta alkuperästä.

Orjallista jäljittelyä koskeneessa tapauksessa MAO:332/09 oli kysymys siitä, oliko vastaajan markkinoimat Proparin Forte -tuotteet sekoitettavissa hakijan Priorin -tuotteisiin. Ratkaisussa kiinnitettiin huomiota sekaannusvaaran estämiseen. Ratkaisussa huomioitiin mm. se, että vastaajan tuotteen pakkauksen etuosassa, jonka kuluttaja näki tavanomaisesti myynti- tai markkinointitilanteessa ensin, ei ollut mitään mainintaa tuotteen valmistajasta tai markkinoijasta. Markkinoija ilmoitettiin pakkauksen takaosassa. Sen sijaan Priorin-tuotteen pakkauksen etuosassa oli tuotenimen lisäksi Bayer -tuotemerkki. Pelkästään vastaajan tuotenimen Proparin Forte esittämisen pakkauksen etuosassa ei katsottu poistavan sekaannusvaaraa, koska tuotteiden nimien iskuosat muistuttivat toisiaan ja forte -sanana voitiin ymmärtää latinan kielen merkityksensä vuoksi tarkoittavan aiempaan verrattuna uudempaa ja voimakkaampaa tuotetta. Vastaaja ei ollut lisäksi muillakaan erityisillä toimilla pyrkinyt estämään tuotteiden sekaannusta. Markkinaoikeuden mukaan vastaaja ei näin ollen ollut riittävällä tavalla estänyt sekaannusvaaraa ja menettelyä pidettiin SopMenL:n 1 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla hyvän liiketavan vastaisena.

Markkinaoikeuden norkkimista koskeneissa tapauksissa jäljittelyn kohteena on usein ollut jokin fyysinen tuote, jonka johdosta kantaja on yleensä vedonnut sekä orjalliseen jäljittelyyn että norkkimiseen molempiin. Silti näiden kahden suhdetta ei ole juuri selvennetty oikeuskirjallisuudessa tai oikeuskäytännössä, vaikka selkeä tarve näin vaatisi. Crocs -jalkineiden jäljittelyä koskeneessa ratkaisussa MAO:332/08 markkinaoikeus totesi, että orjallisen jäljittelyn avulla pyritään yleensä käyttämään hyväksi aikaisemmin markkinoilla olleen elinkeinoharjoittajan saamaa mainetta, ja että näin ollen sopimattomaan orjalliseen jäljittelyyn jo itsessään kuuluu goodwill-arvon oikeudeton käyttäminen eli maineen norkkiminen.

<sup>36</sup> Ks. esim MAO:332/08, MAO:561/10 sekä MAO:198/13.

<sup>37</sup> Syrjä 2016, s. 172–173.

Kyseinen maininta jää pintapuoliseksi ja voi antaa väärän kuvan ilmiöiden välisestä suhteesta. Norkkiminen ei ole sidottu vain toisiaan jäljitteleviin tuotteisiin tai tuotepakkauksiin, vaan se voi kohdistua paljon laajemmin erilaisiin goodwill-arvoa omaaviin kohteisiin. Lisäksi orjallisen jäljittelyn kiellettävyyden justifikaatio nojaa vahvasti kuluttajansuojaintressiin, kun taas norkkimisessa kiellettävyyden justifikaatio liittyy laajemmin yleisen edun ja elinkeinoharjoittajan yksityisen edun tasapainottamiseen ja on täten taustaltaan monimutkaisempi. On myös mahdollista tuomita norkkimisesta, vaikka väite orjallisesta jäljittelystä ei menestyisikään, kuten on käynyt tuoreessa tapauksessa MAO:540/19.

## 2.4 Immateriaalioikeuden ja SopMenL:n suhde

Perinteinen ja tunnettu suoja jäljittelyä vastaan on immateriaalinen yksinoikeussuoja. Tällöin jäljittely on kielletty nimenomaisen säännöksen nojalla (ii).<sup>38</sup> Yksinoikeus sisältää sen haltijalle kuuluvan positiivisen oikeuden käyttää ko. oikeutta. Vastaavasti yksinoikeuden negatiivisesta sisällöstä johtuen oikeudenhaltijalla on oikeus kieltää kolmatta käyttämästä yksinoikeudella suojattua kohdetta ilman oikeudenhaltijan suostumusta.<sup>39</sup>

Yksinoikeussuojan syntymisedellytykset vaihtelevat eri suojan kohteiden mukaan. Yksinkertaistetusti kuvattuna esimerkiksi tavaramerkin osalta vaaditaan erottamiskykyä, kun taas patentin kohdalla vaaditaan mm. uutuutta ja keksinnöllisyyttä. Tekijänoikeudessa kirjalliselta tai taiteelliselta teokselta edellytetään itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä, sekä sitä, että teoksen luoja on luonnollinen henkilö. Mallioikeus voidaan myöntää jos malli on uusi ja yksilöllinen.<sup>40</sup> Jotkin yksinoikeuksista vaativat kyseessä olevan keksinnön, mallin tai yrityksen tunnuksen tms. rekisteröinnin. Yksinoikeuden loukkausta vastaan suojaudutaan tällöin etukäteisesti. Jäljittelyltä suojautuminen voi tällöin olla raskasta ja tulla taloudellisesti kaltaiseksi. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa on tässä suhteessa joustavampi suojaväline.<sup>41</sup> Toisaalta erityisesti rekisteröity immateriaalinen yksinoikeus tuo etuja, joita SopMenL ei pysty tarjoamaan. Rekisteröity yksinoikeus on mm. lähtökohtaisesti valmiiksi pätevä oikeudessa. Se luonee myös paremman pelotevaikutuksen jäljittelyä vastaan kuin SopMenL:n 1§:n 1 momentti.

---

<sup>38</sup> Ks. edellä kappale 2.2.

<sup>39</sup> Syrjä 2016, s. 83.

<sup>40</sup> Syrjä 2016, s. 181.

<sup>41</sup> Pauku 2012, s. 172.

Immateriaalisen yksinoikeussuojan ulkopuolelle jäävien elementtien jäljittelyä on pidetty kansainvälisesti pääsääntöisesti sallittuna yleisen kilpailunvapauden vuoksi. Jäljittelyn yhtäaikainen kieltäminen lainsäädännössä sekä sopimattomana toimintana että immateriaalioikeuden nojalla ei ole välttämättä ongelmatonta, kuten *Kur* selittää. Kun samasta ilmiöstä säädetään useammalla taholla ja limittäin, se johtaa klassiseen pulmaan: jos ilmiöstä säädetään jo toisaalla ja toiminta on kiellettyä sen perusteella, on epäselvää ja kiisteltyä millainen rooli sopimattoman menettelyn lainsäädännöllä on lisäsuojan antajana. Lisäksi jos toiminta ei ole kiellettyä toisaalla (kyseessä esim. yksinoikeussuojan ulkopuolelle jäävä elementti), voi olla periaatteellisesti vielä ongelmallisempaa kieltää toiminta ylimalkaisen sopimattoman menettelyn konseptin perusteella. Tästä syystä jäljittelyn kieltäminen sopimattomana toimintana vaatii aina erityistilannetta ja hyvin erityisiä olosuhteita.<sup>42</sup>

Tilannetta, jossa jäädytään immateriaalisen yksinoikeuden suojan ulkopuolelle, on pohdittu suomalaisessakin oikeuskirjallisuudessa. Kyseinen tilanne siis syntyy, kun immateriaalinen yksinoikeus ei sovellu tilanteessa, koska siitä ei ole laisinkaan säädetty tai yksinoikeussuoja on jo kulunut umpeen.<sup>43</sup> Täydentävästä suojasta ei ole positiivisoikeudellisesti säädetty SopMenL:n 1 §:n 1 momentissa ja myös lain esityöt vaikenivat asiasta. *Häkkäsen* mielestä SopMenL:n rooli on antaa täydentävää suojaa yksinoikeuslakien soveltamisalan ulkopuolisissa tilanteissa.<sup>44</sup> *Syrjän* mukaan kyseisessä tilanteessa suoja perustuu yleislausekkeen omiin edellytyksiin ja normin omaan tarkoitukseen poikkeustapauksessa. Suoja on muodoltaan toissijaista ja vaatii ”eri suojaintressien samanaisteista huomioimista sekä erityisesti menettelyn vaikutusten arviointia koskien toimivaa kilpailua, kilpailuolosuhteita sekä muuta vaikutuksellista taloudellis-sosiaalista toimintaympäristöä.”<sup>45</sup> Myös *Rissanen* mukaan elinkeinoharjoittaja voi saada samankaikaisesti suojaa sekä immateriaalioikeudellisten yksinoikeuslakien että SopMenL:n yleisten säännösten nojalla.<sup>46</sup>

Norkkimisen kontekstissa kyseinen keskustelu on jäänyt erityisen vähälle huomiolle. *Schröder* on hieman sivunnut norkkimisen ja tavaramerkkisuojan suhdetta. Hänen mukaan maineen norkkimisoppi vaikuttaa osittain täydentävän yksinoikeussuojaa ja osittain olevan päällekkäinen sen kanssa. Näin ollen on mahdollista vaatia tietyn menettelyn kieltämistä sekä

---

<sup>42</sup> Kur 2014, s. 14, 16.

<sup>43</sup> Syrjä 2016, s. 76.

<sup>44</sup> Salmi et al. 2008, s. 82–83.

<sup>45</sup> Syrjä 2016, s. 77.

<sup>46</sup> Rissanen et al. 1990, s. 199.

yksinoikeuden loukkauksen että norkkimisen perusteella.<sup>47</sup> Nykyään se on myös prosessiekonomisesti järkevää, sillä syksyllä 2013 markkinaoikeusuudistuksen vuoksi kaikki immateriaalioikeudelliset riita-asiat on keskitetty markkinaoikeuteen ensimmäisenä oikeusasteena. Uudistuksen myötä maineen norkkimisesta onkin tullut tyypillinen toissijainen kanneperuste väitetyissä yksinoikeuksien loukkaamistapauksissa.<sup>48</sup> Myös *Lindberg* ja *Lehtonen* ovat ohimennen kiinnittäneet huomiota vähäiseen keskusteluun EUT:n tavaramerkkioikeudellisen ratkaisukäytännön osittaisesta päällekkäisyydestä ja sen vaikutuksesta norkkimiselle.<sup>49</sup>

Ruotsalaisessa tapauksessa MD 2012:11 (*Datoteket*) oli kyse logon jäljittelystä. Kantaja olisi voinut perustaa kieltokanteensa tavaramerkkilakiin, sillä kantajan logo oli suojattu kahdella kansallisella tavaramerkkirekisteröinnillä sekä yhteisön tavaramerkkirekisteröinnillä. Sen sijaan kantaja ajoi kannetta marknadsföringslagenin (2008:486) nojalla. Markkinatuomioistuimen mukaan kattava tavaramerkkisuoja ei ollut este asian arvioimiseksi maineen hyväksikäyttönä marknadsföringslagenin nojalla.

### 3 NORKKIMISEN YLEISKUVA

#### 3.1 Norkkimisen normipohja

Norkkimisesta ei ole olemassa erityislainsäädäntöä. Norkkimista on oikeuskäytännössä arvioitu lain sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa alaisena. Lain tarkoituksena on suojata elinkeinoharjoittajan oikeutta harjoittaa toimintaansa ja kilpailla rehellisin keinoin. Elinkeinoharjoittaja voi puuttua toisen elinkeinoharjoittajan markkinointiin, jos markkinointitoimenpide on kilpailijan kannalta sopimaton.<sup>50</sup> SopMenL:n 1 §:n 1 momentin yleislauseke on sanamuodoltaan lyhyt ja yksinkertainen, mutta jättää paljon tilaa tulkinnalle. Lainkohdan mukaan ”elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinoharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä”. Yleislauseke ei sisällä

---

<sup>47</sup> Schröder IPRinfo 2013.

<sup>48</sup> Schröder IPRinfo 2015.

<sup>49</sup> Lindberg – Lehtonen IPRinfo 2013.

<sup>50</sup> Paloranta 2014, s.22.

tapausluetteloa sopimattomina pidettävistä jäljittelytilanteista tai muuta erityistä soveltamis-edellytysten kvalifiointia tai erityistä kriteeristöä.

SopMenL:n taustalta ja sitä tukemaan löytyy myös kansainvälistä sääntelyä. Suomi on liittynyt teollisoikeuksia koskevaan Pariisin yleissopimukseen.<sup>51</sup> Se on edelleen koko teollisoikeuden alueen merkittävin kansainvälinen yleissopimus.<sup>52</sup> Sen 10 bis artiklan 2 kohdassa jo aikanaan määriteltiin vilpilliseksi kilpailuksi jokainen kilpailuteko, joka on hyvän liiketavan vastainen. Kolmannessa kohdassa on erityisesti, mutta ei muita muotoja pois lukien, kielletty sekaannusta aiheuttavat teot ja väärät väitteet liiketoiminnassa.

Pariisin yleissopimus velvoittaa siihen liittyneitä valtioita *kansallisen kohtelun* ja *vähimmäis- eli minimisuojan* periaatteiden kautta. Kansallisen kohtelun periaatteen mukaan jokainen yleissopimukseen liittynyt valtio on velvollinen antamaan toisen jäsenvaltion kansalaisille sopimuksen kattamissa asioissa saman kohtelun kuin omillekin kansalaisilleen. Vähimmäis- eli minimisuojan periaatteen mukaan konventiotekstin osoittama suoja on se suoja, joka sopimusvaltion on kulloinkin kysymyksessä olevissa asioissa annettava toisen sopimukseen liittyneen valtion kansalaisille.<sup>53</sup>

SopMenL:n esitöissä todetaan, että markkinointia koskevien säännösten tulkinnassa on mahdollista käyttää hyväksi elinkeinoelämän sisäisiä vapaaehtoisia sääntöjä, kuten Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä.<sup>54</sup> Niin markkinaoikeus kuin Suomen keskuskauppakamarin liiketapalautakuntakin ovat useaan otteeseen viittanneet ICC:n markkinointisääntöihin hyvän liiketavan vastaista tai muuten sopimatonta jäljittelyä koskevassa tuomio- tai lausuntokäytännössään.<sup>55</sup>

Säännöissä todetaan, että pakottava kansallinen lainsäädäntö ja siihen liittyvä oikeuskäytäntö ovat aina ensisijaisia itsesääntelyohjeisiin nähden. ICC kehottaakin tuomioistuimia ottamaan ICC:n säännöt huomioon sovellettavan lainsäädännön puitteissa.<sup>56</sup> Kyseisten sääntöjen keskeinen merkitys on kuluttajien luottamuksen lisääminen markkinointiin ja liike-

<sup>51</sup> Pariisin liitossopimus teollisoikeuden suojelemisesta, tehty 20 päivänä maaliskuuta 1883, tarkistettu Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 1900, Washingtonissa 2 päivänä kesäkuuta 1911, Haagissa 6 päivänä marraskuuta 1925 ja Lontoossa 2 päivänä kesäkuuta 1934. Suomi liittyi konventioon vuonna 1921.

<sup>52</sup> Haarmann 2014, s. 9.

<sup>53</sup> Haarmann 2014, s.10.

<sup>54</sup> HE 114/1978, s. 3.

<sup>55</sup> Syrjä 2016, s. 113.

<sup>56</sup> Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2018, s.2, 5.

elämään laajemminkin, minkä lisäksi tehokas itsesääntely suojelee yritysten goodwill-arvoa ja mainetta. Ensimmäiset ICC:n markkinointisäännöt julkaistiin jo vuonna 1937.<sup>57</sup>

ICC:n markkinointisääntöjen 15 artikla koskee norkkimista.<sup>58</sup> Kyseisen artiklan mukaan markkinoinnissa ei tule oikeudetta käyttää toisen yrityksen tai muun yhteisön nimeä, lyhennettä, logoa, tavaramerkkiä tai muuta tunnusmerkkiä. Markkinoinnissa ei tule lisäksi käyttää sopimattomasti hyväksi toisen henkilön tai yhteisön nimeen, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai muun teollisoikeuden suojaamaan omaisuuteen liittyvää taikka toisen markkinointikampanjallaan hankkimaa mainetta ja tunnettuutta (goodwill). Oikeuskäytäntö koskien norkkimista on määrällisesti vielä melko vähäistä, mutta puheena olevaan artiklaan on jätetty viittaamatta ratkaisun MAO:121/12 jälkeen vain harvoin.<sup>59</sup>

Mainittakoon että myös WIPO (World Intellectual Property Organization)-mallisääntöjen artikla 3 soveltuisi norkkimisen arviointiin.<sup>60</sup> Oikeuslähdeopillisesti WIPO-mallisäännöillä ei ole kuitenkaan sitovia oikeusvaikutuksia. Niiden käyttäminen tulkintalähteenä SopMenL:n yhteydessä on ollut vähäistä, eikä niihin ole tietävästi viitattu markkinaoikeuden tai Keskuskamarin liiketapalautakunnan käytännössä.<sup>61</sup>

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että norkkimista koskeva lainsäädäntö ja itsesääntelyohjeet ovat sanoitukseltaan ylimalkaisia ja tulkinnanvaraisia, joten oikeuskäytännölle on jätetty suuri painoarvo.

### 3.2 Suhde EU -lainsäädäntöön

Elinkeinoharjoittajien välistä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevaa lainsäädäntöä ei ole tähän päivään mennessä EU:ssa harmonisoitu. Vuonna 1965 tehtiin komission toimeksiannosta yritys sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan yhteisölainsäädännön aikaansaamiseksi, mutta yritys kaatui eikä edennyt yhteisölainsäädännöksi asti.<sup>62</sup> Sen sijaan B2C (business to consumer) lainsäädännön harmonisointia edustaa EU -

<sup>57</sup> Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2018, s. 4.

<sup>58</sup> Kyseinen artikla oli sääntöjen aiemmassa vuoden 2011 versiossa vielä otsikoitu ”Toisen maineen ja tunnettuuden hyväksikäyttö”, nyt ”Norkkiminen”.

<sup>59</sup> ICC:n markkinointisääntöihin ei ole viitattu tapauksissa MAO 381/12, MAO 198/13 sekä MAO 407/17.

<sup>60</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO) Model Provisions on Protection against Unfair Competition (1996).

<sup>61</sup> Syrjä 2016, s. 116–117.

<sup>62</sup> Syrjä 2016, s. 104.

tasolla harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskeva direktiivi 2006/114/EY.<sup>63</sup> Maineen hyväksikäyttöä käsitellään tavaramerkkidirektiivissä 2008/95/EY sekä uudistetussa tavaramerkkidirektiivissä (EU) 2015/2436 laajalti tunnetun tavaramerkin suojan muodossa.<sup>64</sup> Laajalti tunnetun tavaramerkin suojassa on kyse norkkimissuojan tavoin yhtä lailla mm. goodwill-arvon suojasta.<sup>65</sup>

Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja on implementoitu Suomessa tavaramerkkilakiin. Sen 5.3 §:n mukaan ”elinkeinotoiminnassa ei saa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta käyttää tavaroiden tai palveluiden tunnuksena merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki, riippumatta siitä käytetäänkö sitä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee epäoikeudenmukaisen edun saamista laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta tai merkin aiheeton käyttö on haitaksi laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle”. Kuten edellä kappaleessa 2.4 on jo todettu, keskustelu immateriaalioikeuksien ja norkkimisen suhteesta on vähäistä. *Schröder* sekä *Lindberg* ja *Lehtonen* ovat pitäneet norkkimissuojaa osittain täydentävänä ja osittain päällekkäisenä tavaramerkkisuojan kanssa.

Tapauksessa MAO:355/16 arvioitiin vastaajan menettelyä ensisijaisesti laajalti tunnetun tavaramerkin suojan ja toissijaisesti norkkimisen kannalta. Asiassa vertailtiin kantajan HKScan -yhtiön HK-sinettilogoa Hans Freitag -yhtiön hf-sinettilagoon. Markkinoikeus viittasi tapauksessa EUT:n oikeuskäytäntöön, jonka mukaan tavaramerkkiä voidaan pitää laajalti tunnettuna, kun merkittävä osa kysymyksessä olevan tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä tuntee merkin. Markkinoikeus otti huomioon arvioinnissaan seuraavat seikat. Tavaramerkin laajaa tunnettuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, joita ovat mm. tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin

---

<sup>63</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/114/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta (kodifioitu toisinto). Harhaanjohtavaa mainontaa koskeva direktiivi on annettu jo vuonna 1984, kun taas yhteisesti harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskeva direktiivi vasta vuonna 2006.

<sup>64</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu).

<sup>65</sup> Oikeuskirjallisuudessa on esitetty myös huomioita, joiden mukaan laajalti tunnetun tavaramerkin suoja tosiasiassa edustaa EU:ssa harmonisoitua sopimattoman kilpailun lainsäädäntöä. Esim. Senftleben 2013, s.168; Kamperman 2013, s.339.



yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen.<sup>66</sup> Laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saamisen edellytyksenä ei ole, että laajalti tunnetun tavaramerkin ja sitä loukkaavaksi väitetyn tunnuksen välillä olisi sekaannusvaara. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sen sijaan edellytetään, että tavaramerkin ja loukkaavaksi väitetyn merkkien välillä on niiden samankaltaisuudesta johtuva yhteys. Se edellyttää erityisesti merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta koskevien osatekijöiden olemassaoloa. Yhteyden on vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella katsottava olevan käsillä, kun samankaltaisuuden aste merkkien välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkit toisiinsa, eli liittää ne yhteen, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa.<sup>67</sup> Yleisön mieltämä yhteys merkkien välillä on siten välttämätön edellytys, mutta se ei sellaisenaan vielä riittänyt sen toteamiseksi, että kysymys olisi ollut haitoista, joilta laajalti tunnettuja tavaramerkkejä kysymyksessä olevalla säännöksellä on tarkoitus suojella. Näitä haittoja ovat tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta, tavaramerkin maineelle aiheutuva haitta ja tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen.<sup>68</sup> Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan soveltuminen edellyttää edellä mainitun yhteyden lisäksi, että käsillä on ainakin yksi mainituista haitoista.

Asiassa esitetyn todistelun perusteella markkinaoikeus katsoi, että HK-sinettilogo on tullut Suomessa laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi vuodesta 2013 lihatuotteille, mutta ei kuitenkaan elintarvikkeille yleisesti. Sen sijaan merkkien välisen yhteyden kokonaisarvioinnin osalta markkinaoikeus päätyi ratkaisuun, ettei hf-tunnuksen käyttö merkinnyt HKScanin tavaramerkkioikeuden loukkausta. Sen mukaan vertailtavien merkkien sinettiä tai laatuleimaa muistuttavat ulkoasut antoivat sinänsä kohdeyleisölle jossain määrin samankaltaisen kokonaisvaikutelman, mutta sen katsottiin johtuvan ensisijaisesti siitä, että molempien merkkien kuviolliset elementit koostuvat tyypillisesti sinettiä tai muuta laatuleimaa mukailevissa tunnuksissa käytetyistä muodoista ja väreistä. Ottaen huomioon merkkien kuviollistenkin elementtien väliset eroavaisuudet sekä lisäksi HK-sinettilogon hallitsevan elementin ”HK” sekä hf-tunnuksen kirjain- ja tekstielementtien väliset eroavaisuudet, ei hf-tunnuksen käyttämisen

<sup>66</sup> General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, kohdat 24, 26 ja 27.

<sup>67</sup> Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, kohdat 28 ja 31 sekä tuomio L’Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, kohdat 36–37.

<sup>68</sup> L’Oréal, C-487/07, EU:C:2009:378, kohdat 37–38.

kuiville leipomotuotteille katsottu aiheuttavan kohdeyleisössä sellaista miellelyhtymää laajalti tunnetusta HK-sinettilogosta, jota laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan soveltuminen edellytti.

Markkinaoikeus arvioi toissijaisesti väitteen norkkimisesta. HK-sinettilogon katsottiin olleen vuodesta 2013 lukien laajalti tunnettu tavaramerkki, jolloin sen voitiin katsoa lähtökohdaisesti omaavan myös norkkimisessa vaadittavaa riittävää tunnettuutta ja mainetta. HKScanin norkkimiseen perustuvan vaatimuksen osalta vedotussa menettelyssä oli kysymys yksinomaan hf-tunnuksen käytöstä Hans Freitagin kuivien leipomotuotteiden pakkauksissa ja sitten samasta menettelystä, kuin mitä ensisijaisesti arvioitiin väitettynä tavaramerkin loukkauksena. Asiassa oli näin ollen markkinaoikeuden mukaan arvioitava, onko Hans Freitag, käyttäessään tuotteissaan hf-tunnusta herättänyt tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan tai miellelyhtymän tavaramerkkiin HK-sinettilogon. Mielleyhtymän arviointi ei poikennut tavaramerkkiloukkauksen kohdalla lausutusta, vaan samojen huomioiden katsottiin johtavan norkkimisenkin kohdalla siihen, ettei hf-tunnuksen katsottu herättäneen keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvaa tai miellelyhtymää HK-sinettilogosta. Mielleyhtymää tunnusten välillä ei voitu katsoa syntyvän myöskään sen johdosta, että HK-sinettilogoa oli joissakin yhteyksissä sinänsä sinettiä muistuttavalle tunnukselle tyypilliseen tapaan käytetty myös yhdistettynä nauhaelementtiin. Näin ollen vaatimus norkkimisesta hylättiin.

Tapauksessa samaa menettelyä arvioitiin siis sekä laajalti tunnetun tavaramerkin suojan että norkkimisen suojan kannalta. Laajalti tunnetun tavaramerkin ja norkkimisen suojat muistutavatkin toisiaan. Kummaskaan ei edellytetä sekaannusvaaraa ja molemmat tulevat kyseeseen vain, jos jäljittelyn kohde on tarpeeksi tunnettu. Molemmat suojelevat kohteen mainetta ja täten goodwill-arvoa.<sup>69</sup> Laajalti tunnetun tavaramerkin suojassa edellytetään, että tavaramerkin ja loukkaavaksi väitetyn merkkien välillä on niiden samankaltaisuudesta johtuva yhteys. Norkkimisessa vaaditaan miellelyhtymää kohteiden välille. Edellä mainitussa tapauksessa samat huomiot soveltuivat niin tavaramerkkien välisen samankaltaisuudesta johtuvan yhteyden kuin norkkimisessakin vaaditun miellelyhtymän edellytyksen arviointiin. Laajalti

---

<sup>69</sup> Pila – Torremans 2016, s. 82: ”It is well established that trade marks do not exist and function merely to distinguish the commercial source of particular goods and services, but also to generate goodwill in respect of goods and services and in doing so to increase those goods’ and services’ commercial value. - - this additional function of trademarks is acknowledged and protected by European trade mark law.”

tunnetun tavaramerkin suoja edellyttää kuitenkin norkkimisesta poiketen, että haitta ko. tavaramerkille tulee todistaa.<sup>70</sup> Tavaramerkki voi olla laajalti tunnettu ja saada laajalti tunnetulle merkille kuuluvaa suojaa, vaikka tavaramerkkiä ei olisi rekisteröity.<sup>71</sup> Näin ollen päällekkäisyyttä norkkimisen suojan kanssa lisää myös tavaramerkin vakiintumisen mahdollisuus Suomessa.

On mielenkiintoista tulevaisuudessa nähdä miten nämä kaksi oppia kehittyvät rinta rinnan. Jos samasta ilmiöstä säädetään kahtaalla, mutta edellytykset poikkeaisivat paljon toisistaan, olisi silloin tapauksen lopputuloksen kannalta ratkaisevaa, kumpaan säännökseen kantaja oikeudessa vetoaa. Markkinaoikeuden onkin mielestäni järkevää pitää mielessä laajalti tunnetun tavaramerkin oikeuskäytäntö tulkitessaan norkkimisen sisältöä ja edellytyksiä.

EU-lainsäädännön kontekstissa voidaan kysyä myös, voisiko norkkimista koskeva kansallinen lainsäädäntö muodostaa esteen EU:n keskeisen päämäärän, tavaroiden vapaan liikkuvuuden kannalta. Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) määrää artikloissa 34 ja 35, että jäsenvaltioiden väliset tuonnin ja viennin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Jäsenmaat ovat halunneet jättää rajoituksiin pelivaraa, joten artikla 36 säädettiin rajoittamaan näitä lähtökohtia.<sup>72</sup> Sen mukaan mitä 34 ja 35 artiklassa on määrätty ”ei estä sellaista tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta koskevia rajoituksia, jotka ovat perusteltuja julkisen moraalin, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden kannalta, ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi.” Artiklan 345 mukaan perussopimuksilla ei puututa jäsenvaltioiden omistusoikeusjärjestelmiin. EU:n oikeuskäytännössä teollisen ja kaupallisen omaisuuden piiriin on katsottu kuuluvan immateriaalioikeudelliset yksinoikeudet. Sen sijaan sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa perusteella syntyvän kielloikeuden ei ole katsottu kuuluvan omaisuuden suojan piiriin.<sup>73</sup> *Beele* -ratkaisussa on jäsenvaltioilla todettu olevan mahdollisuus säännellä sopimatonta jäljittelyä elinkeinotoiminnassa kansallisessa lainsäädännössään ilman, että kyseinen normisto olisi lähtökohtaisesti ristiriidassa yhteisön vapaan tavaroiden ja palveluiden liikkumisen periaatteen kanssa.<sup>74</sup>

<sup>70</sup> Intel Corporation, C-252/07.

<sup>71</sup> HE 201/2018 vp, s. 84.

<sup>72</sup> Tritton et al. 2014, s. 1094.

<sup>73</sup> Syrjä 2016, s. 109.

<sup>74</sup> BV Industrie Diensten Groep v Beele Handelsmaatschappij BV, 6/81, EU:C:1982:72.

### 3.3 Oikeusturvatiet

#### 3.3.1 Oikeuskanne

Norkkimiskanne kuuluu siviiliprosessin alaan. Oikeuksiensa toteutumista on näin ollen itse valvottava ja kanteen nostaminen on vapaaehtoista. Kanne tutkitaan markkinaoikeudessa<sup>75</sup>, josta on mahdollista valitusluvalla jatkaa korkeimpaan oikeuteen. SopMenL:n 1 §:n yleislausekkeen tavanomainen seuraamus on menettelyn kieltä, jota tehostaa uhkasakko (SopMenL:n 6.1 §). Markkinaoikeuden asettamat uhkasakot SopMenL:n vastaisissa teoissa ovat vaihdelleet viime vuosikymmenellä 10 000 eurosta 200 000 euroon, ja yleisimmin se on asetettu joko 50 000 tai 100 000 euron suuruiseksi. Kielto kohdistuu ajallisesti sen antamisen jälkeiseen aikaan, joten kysymys ei ole menneisyydessä tapahtuneiden asioiden hyvittämisestä.<sup>76</sup>

Eräs aiemmin tulkinnanvarainen ja norkkimisenkin kannalta relevantti kysymys on, voidaananko SopMenL 1 ja 6 §:ien nojalla kieltää tuotteen myynti? Norkkimiskanteissa on usein kyse tuotteista. Markkinatuomioistuimien on oikeuskäytännössään 80 -luvulla katsonut, ettei se ole voinut SopMenL:n nojalla kieltää tuotteen maahantuontia, valmistamista ja valmistuttamista tai myyntiä sinänsä. Markkinatuomioistuimien ei katsonut näiden menettelyjen sisältyvän käsitteeseen *markkinointi*, ja täten siltä puuttuneen toimivallan.<sup>77</sup> Asiassa tapahtui kuitenkin kannanmuutos 2000 -luvulla, kun korkein oikeus ratkaisi toimivaltakysymyksen eri tavoin tapauksessa KKO 2004:32. Se viittasi ratkaisussaan SopMenL:n esitöiden 6 §:n perusteluihin, joissa hyödykkeen myynti oli mainittu nimenomaisena esimerkkinä sellaisesta markkinoinnin osasta, joka voi olla kiellon kohteena.<sup>78</sup> Lisäksi se viittasi mm. siihen, että SopMenL:n tavoitteena on elinkeinoharjoittajan turvaaminen sopimatonta menettelyä vastaan niin tuotteiden markkinoinnissa kuin muussakin elinkeinotoiminnassa. Suojan tehokkuus täten vaatii, ettei 6 §:n käyttöalaa voida tulkita liian suppeasti.<sup>79</sup>

<sup>75</sup> Haarmann 2014, s.431: Vuonna 1978 perustettiin markkinatuomioistuin käsittelemään mm. tiettyjä SopMenL:n alaisia asioita. Kieltotuomiosta ei ollut muutoksenhakuoikeutta. Lisäksi rikosasiat ja vahingonkorvauskanteet oli eriytetty yleisen tuomioistuimen alaan. Vuonna 2011 annetulla lailla (1527/2001) vanhan markkinatuomioistuimen tilalle perustettiin uusi tuomioistuin, markkinaoikeus, jonka alaan siirrettiin vuonna 2013 myös immateriaalioikeudelliset hakemus- ja riita-asiat.

<sup>76</sup> Määttä 2018, s. 146, 154

<sup>77</sup> MT:1985:2 ja MT:1986:3.

<sup>78</sup> HE 114/1978 vp, s.17.

<sup>79</sup> Ks. myös MAO:540/19 kohta 340.

Koska siviilioikeudellisissa riidoissa tuomioistuin ei voi perustaa tuomiotaan sisällöllisesti muihin seikkoihin kuin mitä asianosaiset ovat oikeudenkäynnissä tuoneet esille, on norkkimiskanteessa erityisen tärkeää näytön kerääminen ja osoittaminen.<sup>80</sup> Goodwill-arvon olemassaoloa voi todistaa erilaisin tavoin. Mainetta ja tunnettuutta voivat osoittaa mm. markkinatutkimukset, hyödykkeen markkinaosuus, myyntiluvut, liikevaihto, markkinointipanos-tukset (laadullisesti, kappalemääräisesti, euromääräisesti ja prosentuaalisesti) sekä toimipisteiden lukumäärä.<sup>81</sup> Erityisesti markkinatutkimus kuten laaja kuluttajatutkimus, antaisi asiantuntevasti toteutettuna vahvan näytön kohteen goodwill-arvosta taikka miellelyhtymän syntymisestä. Kanteen menestymiseen vaaditun näytön hankkiminen voineekin käydä kantajalle kalliiksi.

Markkinaoikeus tutkii norkkimisen kriteerit ja joko toteaa niiden täyttyneen tai jääneen täytymättä. Yleislauseke ei perusta loukatulle elinkeinoharjoittajalle minkäänlaisia yksinoikeuksia norkittuun kohteeseen.<sup>82</sup>

### 3.3.2 *Sovittelu Suomen keskuskauppakamarin liiketapalautakunnassa*

Dispositiivisena riita-asiana myös sovittelu on luonnollisesti käytettävissä norkkimistapauksissa. Evaluatiivista sovittelua tarjoaa Suomen keskuskauppakamarin liiketapalautakunta (LTL). Se antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, onko elinkeinotoiminnassa tehty toimenpide hyvän liiketavan vastainen tai muutoin toisen elinkeinoharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.<sup>83</sup> Lautakunta soveltaa ICC:n markkinointisääntöjä.<sup>84</sup> LTL onkin muodostunut Suomessa elinkeinoelämän sopimatonta jäljittelyä koskevien asioiden keskeiseksi käsittelypaikaksi markkinaoikeuden ohella.<sup>85</sup>

LTL:n lausuntomaksu on 2200 euroa ja ennakkolausuntomaksu 1000 euroa, joten LTL muodostaa todella kustannustehokkaan vaihtoehdon tuomioistuimelle.<sup>86</sup> Menettely on lisäksi nopea (keskimäärin kaksi kuukautta), asiantunteva ja luottamuksellinen.<sup>87</sup> Vuonna 2015 jul-

<sup>80</sup> Lisäksi on hyvä huomauttaa, että markkinaoikeus ei voi ottaa kantaa asianosaisten välisiin sopimusoikeudellisiin kysymyksiin. Ks. MT:2001:2 sekä MT:2001:4.

<sup>81</sup> Paloranta 2014, s. 34; MAO:540/19.

<sup>82</sup> Syrjä 2016, s. 83.

<sup>83</sup> <https://kauppakamari.fi/lautakunnat/liiketapalautakunta/> Vierailtu 11.3.2020.

<sup>84</sup> <https://kauppakamari.fi/lautakunnat/liiketapalautakunta/saannot/> Vierailtu 11.3.2020.

<sup>85</sup> Syrjä 2016, s. 25.

<sup>86</sup> <https://kauppakamari.fi/lautakunnat/liiketapalautakunta/maksu/> Vierailtu 11.3.2020.

<sup>87</sup> <https://kauppakamari.fi/lautakunnat/liiketapalautakunta/> Vierailtu 11.3.2020.

kaistun LTL:n esitteen mukaan LTL:n tapauksista 14% on koskenut toisen maineen ja tunnettuuden hyödyntämistä.<sup>88</sup> Lausunto on luonteeltaan suositus eikä sillä ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta. Se voidaan kuitenkin sanktionomaisesti pyynnöstä julkaista, jos lausuntoa ei ole noudatettu.<sup>89</sup> Elinkeinoelämän piirissä vallitsee kuitenkin käsitys, että päätöksiä on yleisesti noudatettu.<sup>90</sup>

LTL:n päätösten oikeudellisesti sitomaton luonne on otettu huomioon norkkimista koskevassa tapauksessa MAO:809/14. LTL oli Valion hakemuksesta 13.2.2013 antamassaan lausunnossaan katsonut Bunge Oy:n menetelleen KEIJURIINI -tuotteen markkinoinnissa hyvän liiketavan ja ICC:n markkinointisääntöjen 15 artiklan vastaisesti. Markkinaoikeus viittasi päätöksessään LTL:n lausuntojen oikeudelliseen sitomattomuuteen ja totesi, että markkinaoikeuden tulee arvioida asiaa itsenäisesti. Markkinaoikeus päätyi ratkaisemaan asian eri tavoin kuin LTL.

Oikeudellisesta sitomattomuudesta huolimatta LTL:n hyödyntäminen norkkimistapauksessa on etujensa valossa järkevä polku. Olen tätä mieltä mm. norkkimisratkaisujen vähäisen määrän sekä ratkaisemattomien kysymysten vaikutusten vuoksi. Ne vaikuttavat oikeusvarmuuteen oikeudenkäynnin lopputuloksen huonon ennustettavuuden vuoksi, jolloin myös oikeudenkäyntikuluriski voi nousta suureksi.

### 3.3.3 *Vaihtoehtoinen strategia*

Joissakin tapauksissa yrityksen markkinointiosasto voi olla lakiosastoa parempi vaihtoehto reagoimaan jäljittelyyn tai hyvän liiketavan vastaiseen toimintaan. Tästä hyvä esimerkki on ruotsalaisen huonekalujätin Ikean tapa reagoida keväällä 2017 sosiaalisessa mediassa kohistuun muotitalo Balenciagan uuteen luksuslaukkuun, jonka ihmiset yhdistivät välittömästi Ikean ikoniseen siniseen Frakta -ostoskassiin.<sup>91</sup> Laukku oli kuin nahkainen versio ikean ostoskassista ilman Ikean logoja – paitsi että Balenciagan laukun hinta oli 2 145 dollaria ja Frakta-kassin vain 99 senttiä. Ikea lyöttäytyi nopeasti yhteen mainostoimisto ACNE Collec-

<sup>88</sup> Suomen keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan esite, s. 2, 4.

<sup>89</sup> <https://kauppakamari.fi/lautakunnat/liiketapalautakunta/> Vierailtu 11.3.2020.

<sup>90</sup> Haarman 2014, s. 430.

<sup>91</sup> Ks. uutisoinnin osalta esim. <https://www.theguardian.com/fashion/2017/apr/26/flat-pack-fashion-ikea-takes-swipe-at-balenciagas-1365-shopping-bag> Vierailtu 24.9.2019.

tiven kanssa ja onnistui huumorin keinoin hyötymään Frakta -ostokassin jäljittelystä ja maineen hyväksikäytöstä syntyneestä huomiosta. Samalla Ikea edisti taitavasti oman yrityksensä ja Frakta -tuotteen positiivista mielikuvaa kuluttajien keskuudessa.<sup>92</sup>

Julkaistu mainos vitsaili Ikean tuotteen aitoudella. Mainoksessa oli kuva Frakta -ostokassista kera ohjeiden, miten aidon Ikea Frakta -ostokassin tunnistaa. Mainoksen ohjeet kuuluivat seuraavasti:

How to identify an original IKEA FRAKTA bag.

**1) SHAKE IT** If it rustles, it's the real deal. **2) MULTIFUNCTIONAL.** It can carry hockey gear, bricks, and even water. **3) THROW IT IN THE DIRT.** A true Frakta is simply rinsed off with a garden hose when dirty. **4) FOLD IT.** Are you able to fold it to the size of a small purse? If the answer is yes, congratulations. **5) LOOK INSIDE.** The original has an authentic Ikea tag. **6) PRICE TAG** Only \$0.99.

Tapahtuneessa erikoista on yllättävä jäljittelyn kohde. Äkkiseltään ei olettaisi, että Balenciaga itse haluaisi luoda miellelyhtymää halpaan ostokassiin. Vaikka Ikean Frakta -ostokassin positiiviset mielikuvat eivät muodostu luksuksesta, sillä on silti goodwill-arvoa. Sen goodwill-arvo liittyy hyödyllisyyteen, monikäyttöisyyteen ja kestävyys suhteessa edulliseen hintaan. Tapaus on hyvä osoitus siitä, että goodwill-arvoa ei ole vain kalliilla tuotteilla. Balenciagan luksuslaukun suunnittelija Demna Gvasalia onkin kertonut inspiroituneensa Frakta-ostokassin käytännöllisyydestä ja pitkäikäisyydestä.<sup>93</sup>

### 3.4 Norkkimisen esiintyminen oikeuskirjallisuudessa 60 -luvulta nykypäivään

Norkkimisen ilmiö on tunnettu Suomessa jo pitkään, mutta siitä on kirjoitettu ja kirjoitetaan edelleen varsin vähän. Maineen hyväksikäyttöä on pidetty pitkään kiellettyinä, mutta edellytyksistä ollaan oltu historian saatossa hieman eri mieltä, mikä on johtanut hyvin erilaisiin tulkintoihin. Seuraavaksi tarkastelen lyhyesti erilaisten oikeuskirjallisuuspoimintojen avulla miten norkkiminen on 60 -luvulta lähtien oikeuskirjallisuudessa kehittynyt sen sisältöiseksi kuin se nykypäivänä on. Varsinaisesta norkkimisdoktriinista saattaa olla mielestäni Suo-

<sup>92</sup> Vrt. muotitalo Louis Vuittonin strategia aggressiivisesti haastaa oikeuteen pienimmästäkin viittauksesta sen tuotteisiin ja kuvioihin luodakseen pelotevaikutuksen: <https://www.thefashionlaw.com/a-new-louis-vuitton-lawsuit-shows-its-strategic-approach-to-brand-protection/> Vierailtu 11.3.2020.

<sup>93</sup> <https://www.businessinsider.com/balenciaga-ikea-bag-inspiration-designer-says-2019-2?r=US&IR=T> Vierailtu 11.3.2020.

messä liian aikaista puhua, sillä norkkimisen sisältö ja edellytykset eivät ole vielä muotoutunut tarpeeksi selkeäksi ja oikeuskäytäntö nojaa tässä vaiheessa vasta alemman oikeusasteen ratkaisuihin. Oikeuskirjallisuutta tarkastellessa on lisäksi vaikea arvioida, mikä on varhaisempien vuosikymmenten kohdalla luontaista norkkimisen sisällön kehittymistä ja mikä taas silloisen kirjoittajan poikkeavaa tulkintaa. Seuraava esitys tulee täten ottaa pintapuolisena kuvauksena siitä, miten norkkimista on eri vuosikymmeninä kuvattu suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa, sillä myös kirjoittajat ovat usein vain lyhyesti sivunneet aihetta.

Itse verbi norkkia on vanhaa perua ja jäänyt nykykielestä pois. Vuoden 1887 ruotsalais-suomalaisessa sanakirjassa *snylta* -verbi on suomennettu ”Norkkia, kärkeä”.<sup>94</sup> *Snylta* -sanana merkitys Ruotsin nykykielessä viittaa siipiveikkoon tai pummiin.

*Hakulinen* on kirjoittanut vuonna 1965, että norkkimista olisi pidettävä kiellettynä erityisesti silloin, kun jäljitelmä johtaa yleisöä harhaan herättämällä käsityksen, että jäljitelmät olisivat saman elinkeinoharjoittajan valmistamia kuin jäljitelmien esikuvat. Hakulinen edellyttää lisäksi esikuvan erikoislaatuista ja vaatimusta orjallisesta esikuvan seuraamisesta. Lisäksi hän pitänyt norkkimisena myös tilannetta, jossa yrityksestä lähtenyt henkilö perustaa oman samalla alalla toimivan yrityksen, jossa hän erikoistarjouksin tai muulla tavoin yrittää houkutella vanhan yrityksen tai entisen työnantajansa asiakaskuntaa omakseen.<sup>95</sup> Hakulinen vaikuttaa siis aikanaan yhdistäneen norkkimiseen orjalliseen jäljittelyyn kuuluvan yksityiskohdallisen jäljittelyn ja muuta nykyään norkkimiselle vierasta sisältöä.

80 -luvulla *Kivimäki* ja *Ylöstalo* ovat lyhyesti luonnehtineet norkkimista oikeudellisesti hylättäväksi menettelyksi, jonka avulla kilpailija yrittää saada hyötyä toisen maineesta, kokeemuksesta, työstä ja kustannuksista.<sup>96</sup> *Aaltonen* kirjoittaa norkkivasta vertailusta, jossa pyritään käyttämään omassa elinkeinotoiminnassa hyväksi jotakin sellaista piirrettä, jonka joku

<sup>94</sup> Genetz 1887, s. 258. Kotimaisten kielten keskuksen selvityksessä sana *norkkia* oli vieras heidän aineistonsaan. Sen alkuperästä ei löytynyt tietoa. Sana ei ole selvä laina toisesta kielestä, eikä sana ole ”läpinäkyvä”, kuten esimerkiksi monet yhdyssanat. Paras arvaus oli, että sana voi olla ns. kontaminaatio eli sekamuodoste, joka on syntynyt eri sanoista peräisin olevien aineiden yhdistyessä yhdeksi sanaksi. Vrt. Ruotsin norkkimista vastaava sana *renommesnylting*. Siinä yhdistyvät sanat *renommé* eli maine ja *snylting* eli vapaamatkustajuus, joten sana on läpinäkyvä.

<sup>95</sup> Hakulinen 1965.

<sup>96</sup> Kivimäki – Ylöstalo 1981.



toinen on aikaisemmin omaksunut. Hän viittaa tällä toisten kokemusten hyväksikäyttämiseen. Aaltonen on pitänyt norkkimista hyvän liiketavan mukaisena, jos toiminnasta ei synny sekaannusvaaraa.<sup>97</sup>

90-luvun alussa *Rissanen* on maininnut että kilpailijan maineen (good will) hyväksikäyttäminen voi olla sopimatonta markkinointia ja se voi koskea sekä yrityksen että sen markkinoinnin tuotteen mainetta.<sup>98</sup> *Ermen* mukaan toiminta ei ole moitittavaa, mikäli siitä ei aiheudu sekaannusvaaraa. Toiminta on harhaanjohtavaa ja näin ollen kiellettyä, jos tuotteen ostaja voi erehtyä tuotteen alkuperästä.<sup>99</sup> Vuonna 1994 myös *Mansala* on pitänyt sekoitettavuutta ehdottomana edellytyksenä, jotta lainvastainen sopimattomuus voisi olla kysymyksessä.<sup>100</sup>

Sekaannusvaaran vahva asema voidaan jäljittää takaisin vuoteen 1958, jolloin Pariisin yleissopimuksen 10 bis artiklan 3 kohtaan lisättiin kolmas alakohta. Sen mukaan on erityisesti kielletty mm. sekaannusta aiheuttavat teot ja väärät väitteet liiketoiminnassa. Säännös ei ole tyhjentävä, vaan viittaa ainoastaan tyyppitapauksiin. Siinä missä aiemmin suojan kohteena pidettiin vain uhriksi joutunutta elinkeinoharjoittajaa, haluttiin nyt suojaintressi ulottaa *expressis verbis* myös kuluttajiin elinkeinoharjoittajien välisistä menettelytavoista säänneltäessä. Entisen markkinatuomioistuimen ja Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan (kuin myös sen edeltäjän LKV:n) lausuntokäytäntö ilmentää niiden omaksuneen suppean ja legalistisen tulkintatradition. Yleislausekkeen perusteella ratkaistuissa sopimatonta jäljittelyä koskevissa tapauksissa on lähes poikkeuksetta edellytetty tai on ollut perusteluissa läsnä Pariisin yleissopimuksesta johdettu sekaannusvaara erityisenä vaadittuna olosuhteena.<sup>101</sup> Tämä näyttäisi selittävän, miksi vuosikymmenien ajan sekaannusvaara on ollut niin vahva elementti yleislausekkeen yhteydessä. Vahvasti legaliteettiperiaatteeseen nojaavat instanssit eivät halunneet ryhtyä luomaan itse oikeutta oikeusaukkotilanteessa, vaan tarttuivat hana-kasti uuteen lisäykseen sekaannusvaarasta, vaikka lainkohtaa ei oltu tarkoitettu tyhjentäväksi.

Vuonna 2011 *Schröder* huomioi artikkelissaan “Look-alike -jäljittely – ei sekaannusvaaraa, ei suojaa?” markkinaoikeuden oikeuskäytännössä näkyvät merkit mahdollisesta muutoksesta koskien perinteistä sekaannusvaaran vaatimusta jäljittelyn yhteydessä. Schröder pohti

<sup>97</sup> Aaltonen 1985, s. 97.

<sup>98</sup> Rissanen et al. 1990, s. 203.

<sup>99</sup> Erme 1990, s.111.

<sup>100</sup> Mansala 1994, s. 581.

<sup>101</sup> Syrjä 2016, s. 100–101.

onko tulkintalinja muuttumassa Suomessa lähemmäs Ruotsin ja Tanskan tapaista sekannusvaarasta riippumatonta jäljittelyn suojaa. Kuten nyt tiedämme, juuri tämän suuntainen kehitys on tapahtunut. Schröder kuvaa artikkelissaan lyhyesti ruotsin norkkimisoppia. Kuvauksen mukaan maineen norkkimisesta on kyse silloin, kun kilpaileva elinkeinoharjoittaja epäoikeutetusti luo näennäisen yhteyden omien tuotteidensa ja toisen elinkeinoharjoittajan toiminnan, tuotteiden, tunnusmerkkien tai muiden symbolien välille ilman, että toiminnasta aiheutuu kuitenkaan sekaannusvaaraa. Edellytyksenä on se, että jäljittelyn kohde on niin hyvin tunnettu markkinoilla, että se yhdistetään tietyn elinkeinoharjoittajan maineeseen.<sup>102</sup>

Vuonna 2012 ratkaisussa MAO:121/12 Suomessa tuomittiin ensimmäisen kerran norkkimisesta sekä lausuttiin sen edellytyksistä. Ratkaisun jälkeen norkkimisen sisältöä ja edellytyksiä on täsmennetty lisää markkinaoikeuden oikeuskäytännössä. Oikeuskäytännöllä on täten luonnollisesti suuri merkitys uusimmissa norkkimisen kuvauksissa.

Syrjä kirjoitti yksityiskohtaisesti vuonna 2016 norkkimisen olevan “sellaista elinkeinoharjoittajan käyttämää sopimatonta menettelyä, jossa jäljittelevä elinkeinoharjoittaja jäljittelee mm. toisen elinkeinoharjoittajan luomaa tunnettua aikaansaannosta esikuvanaan tai ottaa siitä osia omassa liiketoiminnassaan käytettäväksi tilanteessa, jossa aikaansaannoksen osalta ollaan immateriaalisten yksinoikeuksien tuottaman suojan ulkopuolella”. Syrjä huomauttaa myös, että tällöin jäljittelevä elinkeinoharjoittaja on mm. viitannut oikeudettomasti ja hyväksikäyttää toisen elinkeinoharjoittajan mainetta sopimattomasti sekä ilman korvausta esikuvan luoneelle elinkeinoharjoittajalle, ja ilman laillista ja asiallista perustetta omalle käytölle. Myöskään sekaannusvaaraa ei hänen mukaan välttämättä edellytetä.<sup>103</sup>

Tuoreimmasta päästä on *Määtän* luonnehdinta norkkimisesta vuodelta 2018. Hänen mukaan norkkiminen on toisen elinkeinoharjoittajan toimintaan, tuotteeseen, tunnukseen tai vastaavaan liittyvän maineen ja tunnettuuden eli goodwill-arvon käyttämistä hyväksi tavalla, joka ei välttämättä aiheuta sekaannusvaaraa. Hänen mukaan tavallisesti norkkimisessa on kyse melko tarkasta, muttei orjallisesta jäljittelystä. Mahdollisiksi ilmenemismuodoiksi hän luettelee esimerkiksi look-alike -tuotteet, tunnetun logon tai muun tunnuksen jäljittelyn tai toisen yrityksen koko liiketoimintakonseptin kopioimisen.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Schröder IPRinfo 2011.

<sup>103</sup> Syrjä 2016, s. 173.

<sup>104</sup> Määtä 2018, s. 82.

Lisääntynyt oikeuskäytäntö näyttää johtaneen yhdenmukaisempiin kuvauksiin norkkimisen luonteesta, mutta esimerkiksi sekaannusvaaraan liittyvä tarkennus siitä, ettei sitä *välttämättä* tarvita, kielii sekaannusvaaran edellytyksen epäselvästä asemasta.

### 3.5 Kansainvälinen katsaus

#### 3.5.1 Ruotsi

Ruotsissa SopMenL:a vastaavan marknadsföringslagenin (2008:486, jäljempänä MFL) yleislauseke on hybridisäännös, joka muodostuu yleislausekkeesta (5§ ja 6§) ja orjallisen jäljittelyn edellytyksiä kvalifioivasta 14 §:stä.<sup>105</sup> MFL:n 5 §:n mukaan markkinoinnin tulee olla hyvän markkinointitavan mukaista.<sup>106</sup> Hyvällä markkinointitavalla tarkoitetaan hyvää liiketapaa sekä muita vakiintuneita sääntöjä, jotka tähtäävät kuluttajien ja elinkeinoharjoittajien suojaamiseen sopimattomalta markkinoinnilta. Kuten Suomessakin, hyvän liiketavan käsitteen arvioinnin apuna käytetään ICC:n markkinointisääntöjä. Toisin kuin Suomessa, Ruotsissa yleislausekkeen yhteyteen on säädetty bagatellisäännös, jonka avulla voidaan ottaa huomioon menettelyn vaikutusten olennaisuutta (6 §).<sup>107</sup>

Ruotsissa maineen hyväksikäyttöä kutsutaan termillä *renommésnyltning* ja sitä arvioidaan yleislausekkeen perusteella. Jäljittelynvapaus on myös Ruotsissa lähtökohta.<sup>108</sup> Harhaanjohdava jäljittely (orjallinen jäljittely), joka aiheuttaa sekaannusvaaratilanteen, on eriytetty omaksi lainkohdaksi (MFL 14 §) vuonna 1995. Ennen uudistusta sitäkin arvioitiin yleislausekkeen nojalla.<sup>109</sup>

*Nordell* määrittelee *renommésnyltning*iä väitöskirjassaan ”Marknadsrättens goodwillsskydd” vuodelta 2003. Siitä tekee kiellettävää hänen mukaan se, että siinä vapaamatkustaja käyttää taloudellisesti hyväksi toisen elinkeinoharjoittajan vaivalla hankkimaa arvoa, joka koostuu kuluttajien positiivisista mielikuvista. Seuraksena on tyypillisesti vahingon aiheutuminen

<sup>105</sup> Syrjä 2016, s. 147.

<sup>106</sup> Lainkohdan tarkka sanamuoto on ”Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed.”

<sup>107</sup> Lainkohdan tarkka sanamuoto on ”Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.”

<sup>108</sup> SOU 1993:59, s. 309.

<sup>109</sup> SOU 1993:59, s. 318–320.

jollakin tapaa uhriyrittämiselle. Lisäksi se voi hänen mukaan myös hämärtää kuluttajien käsitystä markkinoista (*marknadsöverblick*).<sup>110</sup>

Ruotsalainen oikeuskäytäntö goodwill-arvon hyväksikäyttöä koskien on Suomeen verrattuna paljon runsaslukuisempaa. Näin ollen oikeuskäytäntö on siellä kehittynyt sitä koskien Suomea pidemmälle. Ruotsissa käänteentekevä ensimmäinen tuomio renommésnyltningistä on annettu jo vuonna 1993. Tapauksessa MD 1993:9 vastaaja oli luonut mielleyhtymän vakuutusmainoksellaan Hugo Bossin tuotteiden ja markkinoidun vakuutuksensa välille. Mainoksessa oli koira puku päällä sekä teksti ”Boss”, jotka olivat ilmeisen samanlaisia Hugo Bossin mainosten kanssa. Vastaaja tuomittiin Bossin maineen sopimattomasta hyödyntämisestä. Samana vuonna MFL:n uudistamista varten asetettu selvitystyöryhmä mietti jopa omaa säännöstä renommésnyltningille, mutta sitä seuranneessa hallituksen esityksessä päätettiin, että arviointi tulisi jättää yleislausekkeen perusteella suoritettavaksi.<sup>111</sup>

### 3.5.2 Saksa

Saksa muodostaa kiinnostavan vertailukohteen, sillä sen uusi sopimatonta menettelyä koskeva laki, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), säädettiin verrattain vähän aikaa sitten vuonna 2004 lähes sadan vuoden muutostyön tuloksena.<sup>112</sup>

Saksassa on käytössä myös yleislauseke. UWG:n 3 §:n 1 momentti kuuluu seuraavasti: ”Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig”, mikä tarkoittaa vapaasti käännettynä, että sopimaton menettely elinkeinotoiminannassa on kiellettyä. Suomesta poiketen maineen hyväksikäyttöä suojataan omalla lainkohdallaan. UWG:n 4 §:n 3 momentin b -alakohta antaa suojaa maineen hyväksikäyttöä vastaan tuotteen tai palvelun jäljittelytapauksissa. Menettelyyn viitataan Saksassa termeillä *rufausbeutung* tai *rufbeeinträchtigung*. Samalla tapaa kuin Suomessakin norkkimisessa, kuluttajan sekaannuksen vaaraa ei välttämättä edellytetä. Sen sijaan riittävä edellytys on kohteen sopimaton maineen hyväksikäyttö tai maineen heikkeneminen.<sup>113</sup>

<sup>110</sup> Nordell 2003, s. 32.

<sup>111</sup> PROP 1994/95:123, s. 77.

<sup>112</sup> Syrjä 2016, s. 140.

<sup>113</sup> Dornis 2017, s. 371–372.

Saksalaisessa *Tchibo/Rolex* -tapauksessa vastaaja oli jäljitellyt kantajan Rolex kelloja.<sup>114</sup> Niiden hinta oli vain noin 1 %:a aitojen hinnasta. Tuomioistuimen mukaan Rolex-kellojen ulkonäön katsottiin olevan riittävän selkeä viittaus niiden kaupalliseen alkuperään. Tuomioistuim ei edellyttänyt tapauksessa kuluttajien sekaannusta, vaan sen mukaan riitti, että sivus-takatsojat (jäljittelevän kellon ostaneiden henkilöiden sosiaalinen ympäristö) saattaisivat erehtyä alkuperästä. Jäljittelevän kellon katsottiin hyödyntävän alkuperäisen tuotteen laa-tuun ja arvokkuuteen perustuvaa mainetta ja asia ratkaistiin kantajan hyväksi.

### 3.5.3 *Iso-Britannia*

Isossa-Britanniassa vallitsee common law -kulttuuri. Vilpillisen kilpailun sääntely perustuu siellä lainsäädännön sijasta oikeustapausoikeuteen. Myös Isossa-Britanniassa jäljittely on lähtökohtaisesti sallittua vapaan kilpailun vuoksi, mutta sitä voidaan rajoittaa mm. *passing off* -kanteella. Kanne on vahingonkorvausta koskeva erityinen kannetyyppi. Passing off -kanne tiivistyy hyvin Lord Oliverin lausumaan “No man may pass his goods off as those of another”.<sup>115</sup> Kannetyyppi perustuu goodwill-arvon suojaamiseen, joka elinkeinoharjoitta-jalla on kuluttajien keskuudessa ja joka yhdistetään elinkeinoharjoittajan tunnusmerkkiin (esim. tuotteen tai pakkauksen ulkoasuun).<sup>116</sup>

Jotta passing off -kanne menestyy, vaaditaan kolmea elementtiä: tuotteen goodwill-arvo tai maine, kuluttajan harhaanjohtaminen sekä vahinko, joka johtuu kyseisestä kuluttajan se-kaannuksesta.<sup>117</sup> Sen sijaan tahallisuutta ei vaadita. Kanne voi menestyä, vaikka vastaaja olisi toiminut vilpittömästi, ja vaikka todellisesta menettelystä aiheutunutta vahinkoa ei pys-tyttäisi näyttämään toteen.<sup>118</sup>

Sekaannuksen edellytyksessä riittää, että vastaajan tuotteen tai pakkauksen kokonaisvaiku-telma ainakin luultavasti johtaa kuluttajia harhaan. Erehtyminen voi olla joko kuluttajien sekaantumista tuotteiden kesken tai kuluttajan erehtymistä niin, että kuluttaja luulee tuottei-den olevan peräisin samasta kaupallisesta alkuperästä. Arviointi tapahtuu kokonaisarviointina, jotta voidaan torjua sekaantumisvaaran kiertäminen silkalla omien tunnusten merkitse-

<sup>114</sup> BGH 8 November 1984, GRUR 1985,876.

<sup>115</sup> Reckitt and Coleman Products Ltd v Borden Inc [1990] 17 IPR 1.

<sup>116</sup> Cornish 1999, s. 619–620.

<sup>117</sup> Reckitt and Coleman Products Ltd v Borden Inc [1990] 17 IPR 1.

<sup>118</sup> Cornish 1999, s. 632 ja 636.

misellä tuotteeseen. Se ei nimittäin välttämättä riitä, jos kokonaisvaikutelma on riittävän samanlainen.<sup>119</sup> Tällöin hyvin tärkeäksi on muodostunut kantajan näyttövastuu kuluttajien todellisesta sekannuksesta jäljitelmän johdosta.<sup>120</sup>

Kuuluisa tapaus jossa passing off -kanteessa vaadittavat kolme elementtiä vakiinnutettiin, on Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc vuodelta 1990. Tapauksessa kantaja oli vuodesta 1956 myynyt Jif Lemon -sitruunamehua sitruunanmuotoisessa muovipakkauksessa. Vastaaja Borden Inc oli ryhtynyt myös myymään sitruunamehua sitruunanmuotoisessa pakkauksessa, joka poikkesi hieman muodoltaan Jif Lemon -tuotteesta. Kolmea asiaa edellytettiin: tuotteen goodwill-arvoa tai mainetta, kuluttajan harhaanjohtamista (joko tahallista tai tahatonta) sekä vahinkoa, joka johtuu kyseisestä kuluttajan sekaannuksesta. Jif Lemon -tuotteella oli hallitseva markkina-asema, joten sillä katsottiin olleen tarvittava goodwill-arvo. Lisäksi katsottiin, että pullojen kaulaan liitetyt tuotelaput eivät riittäneet poistamaan sekaannusvaaraa, koska kuluttaja yleensä repii ne pois. Asiassa otettiin huomioon myös se, että kuluttajat eivät yleensä vertaile tuotteita vierekkäin. Näin ollen kuluttajat saattoivat erehtyä ostamaan Borden Inc:in tuotteen luullen sen olevan Jif Lemon -tuote. Tämän katsottiin kolmanneksi johtavan siihen, että Reckitt & Coleman Products Ltd todennäköisesti kärsi myyntitappioita, joten myös vahingon edellytys täyttyi. Vastaaja tuomittiin passing off-menettelystä. Tuomioistuimien ei kuitenkaan halunnut luoda monopolia Jif Lemon -tuotteelle, joten ratkaisun mukaan Borden Inc sai jatkaa sitruunanmuotoisten pullojen käyttämistä sillä edellytyksellä, että tuotetta muutetaan niin, että se on selkeästi erotettavissa Jif Lemon -tuotteesta.

#### **4 NORKKIMISEN EDELLYTYKSET JA SISÄLTÖ OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ**

Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa tuli voimaan vuoden 1979 alusta, mikä tarkoittaa, että nykypäivänä lailla on ikää jo yli 40 vuotta. Tähän mennessä niin markkinatuomioistuin ja myöhemmin markkinaoikeus kuin Suomen keskuskauppakamarin liiketapalautakuntakin on tulkinnut lakia useaan otteeseen. Tämä oikeus- ja lausuntokäytäntö on

---

<sup>119</sup> Cornish 1999, s. 633.

<sup>120</sup> Koh 1998, s. 26.

auttanut SopMenL 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen käsitteiden kuten ”*elinkeinotoiminnassa*”, ”*käyttäminen*”, ”*hyvän liiketavan vastainen*” tai ”*muutoin toisen elinkeinoharjoittajan kannalta sopimaton menettely*” selventämisessä. Tulkinnanvaraisuuksia on kuitenkin edelleen. Niitä myös syntyy jatkossa sitä mukaa kun elinkeinotoiminnan olosuhteet muuttuvat.<sup>121</sup>

Tässä kappaleessa tarkastelen aluksi yleislausekkeen soveltumisen yleisiä edellytyksiä. Yleisillä edellytyksillä tarkoitan ensinnäkin yleislausekkeen *expressis verbis* edellytyksiä, eli edellytyksiä jotka voidaan johtaa suoraan yleislausekkeen sanamuodosta. Lisäksi pidän yleisinä edellytyksinä sellaisia edellytyksiä, jotka ovat kehittyneet yleislausekkeen perusteella arvioitavan jäljittelyn tulkintaan oikeuskäytännössä. Ko. edellytyksiä on ”perinteisesti” vaadittu jäljittelyn kohteelta jo aikana ennen kuin norkkiminen on katsottu tuomittavaksi menettelyksi. Perinteisesti on vaadittu sekaannusvaaraa sekä kohteen omaperäisyyttä ja tunnusomaisuutta. Yleisten edellytysten jälkeen tarkastelen norkkimisen erityisiä edellytyksiä, joilla tarkoitan oikeuskäytännössä erityisesti juuri norkkimiselle muotoutuneita edellytyksiä.

#### **4.1 SopMenL 1 §:n 1 momentin sanamuodosta johdettavat soveltamisedellytykset sekä lain esitöistä johdettava sisältö**

Kuten tähän mennessä on tutkielmasta käynyt useaan otteeseen ilmi, norkkimista arvioidaan lain sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 1 §:n 1 momentin alaisena. Jotta lainkohta ylipäänsä soveltuu, on menettelyn täytettävä kyseisen yleislausekkeen sanamuodosta johdettavat edellytykset. Lainkohdan täsmällinen sanamuoto on seuraava: ”Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.”

Ensinnäkin kysymyksessä on oltava juuri *elinkeinotoiminnassa* tapahtuva menettely. Lain esitöiden mukaan elinkeinotoiminnan käsite on tarkoitettu laajaksi. Sillä tarkoitetaan ammattimaisesti harjoitettua, taloudelliseen tulokseen tähtävää toimintaa. Taloudellinen toiminta hyväntekeväisyystarkoituksessa voi olla myös elinkeinotoimintaa. Toiminnalta ei edellytetä erityistä pitkäkestoisuutta, eli tilapäinen tai satunnainenkin taloudellinen toiminta voi olla elinkeinotoimintaa.<sup>122</sup> SopMenL:n 1 §:n 1 momentissa ei enää sanamuodon mukaan

<sup>121</sup> Määttä 2018, s. VII.

<sup>122</sup> HE 114/1978 vp, s.10.

edellytetä kilpailusuhdetta, kuten SopMenL:a edeltäneessä vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi annetussa laissa (34/1930).<sup>123</sup> SopMenL:n perusteella riittää, että menettely tapahtuu elinkeinotoiminnassa.

Korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa KHO 29.9.1999 T 2597 katsottiin, että bingo-pelin toimeenpanemisessa ei ollut kysymys elinkeinotoiminnasta, vaan arpajaisten toimeenpanemisesta varojen hankkimiseksi hyväntekeväisyyttä varten tai muuhun aatteelliseen tarkoitukseen, josta säädetään arpajaislaissa. Tapauksessa MT:2000:15 sen sijaan huomautettiin, että vaikka bingopelin toimeenpanoon ja sen avulla tapahtuvaan varainhankintaan sinänsä ei sovelleta SopMenL:n säännöksiä, saattaa sen toimeenpanoon liittyä kaupallista viestintää, jonka osalta SopMenL voisi soveltua. Tapauksessa MT:2001:2 (ään.) katsottiin keksijän ammatin kuuluvan elinkeinotoiminnan alaan.

Julkisyhteisön toimintaa arvioidaan elinkeinotoimintana, jos se harjoittaa toimintaansa yksityioikeudellisessa muodossa sekä silloin, kun sen välittömästi harjoittama palvelutoiminta ja markkinointi ovat verrattavissa yksityisen tarjoamiin palveluksiin. Esimerkkinä lain esitöissä mainitaan Valtionrautatiet, Posti ja kunnallinen liikennelaitos. Sen sijaan julkisyhteisöjen yhteiskunnallista palvelutoimintaa ei yleensä ole pidettävä elinkeinotoimintana.<sup>124</sup>

Yleislausekkeeseen sisältyy myös *käyttämisen* kriteeri; elinkeinotoiminnassa *ei saa käyttää* hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinoharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Käyttäminen täyttyy, jos elinkeinoharjoittaja toimii jollain tavoin aktiivisesti harjoittamalla hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinoharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Käyttäminen edellyttää hyödykkeen tuomista jollakin tavoin markkinoille, eli yleisön tietoisuuteen. Tuotteen valmistamistamista yksityiseen tarkoitukseen ei lasketa käyttämiseksi.<sup>125</sup> Tapauksessa MT:1995:8 elinkeinotoiminnassa *käyttäminen* ei täytynyt, kun kyseessä oli vasta koeluontoinen valmistaminen ilman markkinointitarkoitusta.

Kolmas edellytys on *hyvän liiketavan vastainen menettely*. Lain esitöiden mukaan ilmaisua hyvän liiketavan vastainen menettely tulee tulkita ensi sijassa elinkeinotoimintaa harjoittavien henkilöiden ja yritysten välisten yleisten menettelytapojen ja arvostusten perusteella.

<sup>123</sup> Edeltäneen lain sanamuoto oli ”kilpailutarkoituksessa”.

<sup>124</sup> HE 114/1978 vp, s. 10.

<sup>125</sup> Syrjä 2016, s. 153.



Hyvän liiketavan yleisenä mittapuuna voidaan pitää tunnollisen ja rehellisen elinkeinoharjoittajan noudattamaa sekä kilpailijoiden ja asiakkaiden hyväksymää menettelyä taloudellisessa toiminnassa.

Hyvän liiketavan vastaisuus voi ilmetä mitä moninaisimmin tavoin. Lain esitöissä on esitetty useita ilmenemismuotoja. Hyvän liiketavan vastainen kilpailuteko voi näkyä toisen elinkeinoharjoittajan myynnin pientymisenä, myynnin kasvun hidastumisena (tai vastaavasti markkinaosuuden pientymisenä tai markkinaosuuden kasvun hidastumisena), luotonsaantimahdollisuuksien huonontumisena tai goodwill-arvon menetyksenä.<sup>126</sup> Käsitteen sisältöä ei tule kuitenkaan arvioida pelkästään teon seurausten arvioinnin kautta. Näin on siksi, että seuraukset voivat yhtä lailla johtua toisen elinkeinoharjoittajan toimista, jotka ovat hyvän liiketavan mukaisia.<sup>127</sup>

Toimivaan taloudelliseen kilpailuun kuuluu elinkeinoharjoittajan mahdollisuus jatkuvasti kehittää uusia menettelyjä. Elinkeinotoiminnan muuttuvan luonteen vuoksi tarkkarajaisen ja tyhjentävän hyvän liiketavan sisällön määrittävän normin muodostaminen ei ole mahdollista eikä järkevää.<sup>128</sup> Lainkohta on tarkoitettu joustavaksi ja laaja-alaiseksi, jotta se säilyttää mukautumiskykynsä olosuhteiden ja arvostusten muuttuessa ajan mukana.<sup>129</sup> Hyvän liiketavan vastaisuuden konkretisointi nojaa *Syrjän* mukaan pitkälti oikeuskäytännössä ja yksittäistapauksessa vahvistettujen Pariisin yleissopimuksen ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC-sääntöjen perusteella esitettyihin tulkintoihin. Keskuskauppakamarin liikepalautakunnan lausuntokäytäntö on omalta osaltaan vaikuttanut huomattavasti tulkintaan. LTL:n tulkinta hyvän liiketavan vastaisuuden käsitteen sisällöstä on perustunut yleensä yhtä toimialaa yleisempään tarkasteluun, sen sijaan että käsitettä tarkasteltaisiin toimialakohtaisesti.<sup>130</sup>

Tapauksessa MAO:661/15 (*Gulf*) vastaaja oli tietoisesti rekisteröinyt hakijan kuvio-merkin kanssa identtisen kuviomerkin. Hakijan rekisteröintiä vastaan tekemä väite oli hylätty (MAO:470/14), sillä merkkejä ei oltu rekisteröity samoille tai samankaltaisille tavaroille eikä hakija ollut näyttänyt merkkinsä olevan myöskään laajalti tunnettu. Vastaaja oli lisäksi tarjoutunut myymään rekisteröimänsä merkin hakijalle 100 000 euron hintaan. Markkinaoi-

---

<sup>126</sup> HE 114/1978 vp, s. 11.

<sup>127</sup> Syrjä 2016, s. 161.

<sup>128</sup> Syrjä 2016, s. 162.

<sup>129</sup> HE 114/1978 vp, s. 11.

<sup>130</sup> Syrjä 2016, s. 158, 161.

keus katsoi, ettei menettelyä (tavaramerkin hakemista tai myyntitarjouksen tekemistä) sinänsä voitu pitää hyvän liiketavan vastaisena tai muutoin sopimattomana. Myöskään norkimista ei ollut markkinaoikeuden mukaan teoriassa edes voinut tapahtua, sillä vastaaja oli ainoastaan valmistellut merkillä varustettujen tuotteiden myyntiä. Tapaus kosketi näin ollen myös käyttämisen kriteeriä.

Yleislausekkeessa lausutaan lisäksi *muutoin toisen elinkeinoharjoittajan kannalta sopimattomasta menettelystä*. Lain esitöiden mukaan niin hyvän liiketavan kuin myös muutoin sopimattoman menettelyn arvokäsitteet ovat joustavia. Lisäkäsite muutoin sopimaton on otettu käyttöön lain joustavan soveltamisen turvaamiseksi.<sup>131</sup> *Syrjä* kuvaa käsitteiden eroa oikeuskäytännössä ”kuin veteen piirretyksi viivaksi”.<sup>132</sup>

Lain esitöiden mukaan yleislausekkeen soveltuminen ei edellytä, että menettelystä on aiheutunut konkreettista vahinkoa; jo pelkästään vahingon vaaran syntyminen on riittävää. Soveltaminen ei edellytä myöskään tuottamuksellista toimintaa.<sup>133</sup> Korkeimman oikeuden ratkaisun 2004:4 mukaan arvioitaessa markkinoinnin hyvän liiketavan vastaisuutta tai muuta sopimattomuutta on elinkeinotoiminnassa käytettyä menettelyä arvosteltava kokonaisuutena.<sup>134</sup> Näin ollen arviointi suoritetaan viime kädessä aina kokonaisarviointina.

Yleislausekkeen yhteydessä puhutaan usein *markkinoinnista*, vaikka termi ei esiinny itse yleislausekkeessa. ICC:n markkinointisäännöissä markkinoinnilla tarkoitetaan mainontaa ja muuta markkinointia, kuten myynninedistämistä, sponsorointia, suoramarkkinointia ja digitaalista markkinointia. Se tarkoittaa viestintää, jota markkinoija itse tai joku hänen lukuunsa harjoittaa, ja jonka ensisijaisena tarkoituksena on tuotteen myynninedistäminen tai kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen mainitussa tarkoituksessa. Markkinoinnin käsitettä tulee tulkita laajasti.<sup>135</sup>

Oikeuskirjallisuudessa *Määtän* mukaan markkinointi sisältää aktiivisten myynninedistämistoimenpiteiden kuten mainostamisen lisäksi tuotteen kaupan pitämisen myymälätiloissa tai muulla tavoin. Lisäksi tuotteita voidaan markkinoida lehti-, internet-, ja televisiomainoksissa sekä pitämällä niitä kaupan erityiskauppojen tai tavaratalojen hyllyissä taikka verkkokaup-

<sup>131</sup> HE 114/1978 vp, s. 10–11.

<sup>132</sup> *Syrjä* 2016, s. 158.

<sup>133</sup> HE 114/1978 vp, s. 11.

<sup>134</sup> KKO 2004:4, kohta 11.

<sup>135</sup> ICC:n markkinointisäännöt 2018, s. 8.

pojen sivuilla. Näin ollen sääntely on Määtän mukaan *välineneutraalia*. Sen sijaan elinkeinoharjoittajan viesti, jolta puuttuu kaupallinen tarkoitus, ei ole markkinointia. Lisäksi esimerkiksi selkeästi lakisääteisistä määräyksistä johtuvat maininnat tuotepakkauksissa eivät sisälly käsitteen alaan.<sup>136</sup>

Lähtökohta toisen lakivaliokunnan mietinnössä II LaVM 10/1978 vp on, että SopMenL:n yleislauseke ja sitä täydentävät säännökset on tarkoitettu pääasiassa sopimattomien markkinointitoimien estämiseen. Valiokuntakäsittelyn aikana ilmeni kuitenkin eriäviä käsityksiä siitä, koskevatko säännökset muutakin elinkeinotoiminnassa käytettyä menettelyä kuin markkinointia. Asiassa päädyttiin huomauttamaan, ettei säännösten soveltamista ole lakitekstissä rajattu yksinomaan markkinointiin, vaan säännöksiä voidaan soveltaa myös muuhun sopimattomaan menettelyyn.<sup>137</sup> Elinkeinoharjoittaja voi siis syyllistyä sopimattoman markkinoinnin ohella myös muuhun sopimattomaan menettelyyn toista elinkeinoharjoittajaa kohtaan. Markkinoinnin ja muun sopimattoman menettelyn välinen rajanveto on noteerattu oikeuskirjallisuudessa häilyväksi.<sup>138</sup>

#### **4.2 Goodwill-arvon hyväksikäytön arviointi ennen ratkaisua MAO:121/12**

Oikeuskäytännössä goodwill-arvon hyväksikäyttöä on jonkin verran käsitelty jo ennen norkkimisen kiellettävyyden tunnustavaa markkinaoikeuden ratkaisua MAO:121/12, mutta tällöinkin sen kommentointi on ollut usein hyvin sivuseikkaista arvioinnin keskittyessä yleensä sekaannusvaaran arviointiin. Sekaannusvaaraa on oikeuskäytännössä perinteisesti pidetty jäljittelytapauksissa edellytyksenä toiminnan kiellettävyydelle.<sup>139</sup> 2000 -luvulla on tämän edellytyksen suhteen havaittavissa kuitenkin markkinaoikeuden oikeuskäytännössä mahdollinen tulkinnanmuutos.

Ennen ratkaisua MAO:121/12 jo niinkin varhain kuin vuonna 2002 tapauksessa MAO:95/II/2002 kantaja perusti kanteensa jopa pelkästään maineen hyväksikäyttöön, mutta tuomiostuin silti keskittyi tuomiossaan sekaannusvaaraan arviointiin. Vastaajan Dooley's-toffeelikööripullo muistutti layoutiltaan kantajan Karl Fazer Oy:n Dumle-toffeekaramellipakkausta. Tuotteet eivät kilpailleet keskenään. Sekaannusvaaraa tuotteen kaupallisesta alk-

<sup>136</sup> Määttä 2018, s. 19-21.

<sup>137</sup> LaVM 10/1978 vp, s.1–2.

<sup>138</sup> Mäkinen et al. 2006, s. 147; Määttä 2018, s. 22.

<sup>139</sup> Määttä 2018, s. 59.

perästä ei katsottu syntyneen, sillä tuotteita myytiin eri myyntikanavissa. Näin ollen markkinaoikeus hylkäsi hakemuksen. Tapauksessa olisi ollut hyvät edellytykset norkkimisen arviointiin, sillä vastaajan tuote, Dooley's likööri synnytti tuomiostuimen arvion mukaan pakauksen ulkoasulla miellelyhtymän Fazerin tunnettuun Dumle -tuotteeseen.

Tapauksessa MAO:132/04 (ään.) (*Hullut Päivät*) Stockmann Oyj vaati Maskun Kalustetalo Oy:tä lopettamaan käyttämästä mainonnassaan ja elinkeinotoiminnassaan mm. mainoslauseetta ”HULLUT ALE-PÄIVÄT”, jonka se katsoi jäljittelevän sen Hullut Päivät -myyntitapahtumaa. Lauseen väreissä oli ollut keltaista ja mustaa, mutta myös muitakin värejä oli käytetty. Markkinaoikeus katsoi, ettei Maskun Kalustetalo ollut menetellyt hyvän liiketavan vastaisesti eikä muutoinkaan hakijoiden kannalta sopimattomasti, koska sekaannusvaaraa ei ollut. Eriävässä mielipiteessä todetaan, että ”SopMenL:n esitöissä ja oikeuskirjallisuudessa ei ole suljettu pois sitä mahdollisuutta, että lain 1 §:n mukaiseen yleislausekkeeseen voidaan vedota, vaikka kiellettäväksi vaaditusta menettelystä ei aiheutuisikaan sekaantumisvaaraa.” Kaksi kuudesta markkinaoikeuden jäsenestä olisi hyväksynyt hakemuksen vaatimukset osittain tai kokonaan goodwill-arvon hyväksikäyttöön perustuen.

Sitä seuraavana vuonna ratkaisussa MAO:82/05 (*Coko*) todettiin sekaannusvaaran olleen kärsillä, mutta kantaja oli myös samalla käyttänyt hyväksi hakijan tuotteisiin liittyvää goodwill-arvoa tavalla, jota ei olosuhteet huomioon ottaen voitu pitää hyvän liiketavan mukaisena. Markkinaoikeus kielsi yhtiötä markkinoimasta jäljittelevää tuotetta, ellei tuotetta ulkomuotonsa perusteella selvästi eroteta hakijayhtiön vastaavista tuotteista.

Päätöksessään MAO:619/09 (*Folkia*) markkinaoikeus kielsi vastaajan menettelyn, vaikka se ei katsonut siitä aiheutuneen sekaannusvaaraa. Markkinaoikeus totesi ratkaisussaan, että vaikka jäljittelyn kieltäminen pääsääntöisesti edellyttää, että menettely on omiaan aiheuttamaan sekaannusta, kiello voi tulla kysymykseen myös, jos elinkeinonharjoittaja on menettelyllään käyttänyt hyväksi toisen elinkeinonharjoittajan goodwill-arvoa. Tapauksen tosiseikasto oli kuitenkin hyvin erityislaatuinen. Vaikka markkinaoikeus viittasi perusteluissaan goodwill-arvon hyväksikäyttöön, perusti se päätöksensä lopulta yleisemmin menettelyn vilpillisyydelle.

Ensimmäinen tapaus jossa on nimenomaisesti norkkimisesta Suomessa menestyksekkäästi tuomittu markkinaoikeudessa, oli MAO:121/12 (*Granströms Båtvarv*). Tapauksessa oli kyse telakan ja telakkatoimintaan liittyvien palveluiden markkinoinnista ja oikeudesta käyttää

tunnusta Granströms Båtvarv. Hakijayhtiö Ulf Granströms Båtvarv Oy Ab:n mukaan vastaajayhtiön P&M Granströms Båtvarv Oy:n menettely loi vaikutelman, että vastaajayhtiö olisi jatkanut 1960 -luvulta asti toimineen kommandiittiyhtiön tunnettua ja arvostettua liiketoimintaa, vaikka todellisuudessa tätä liiketoimintaa oli jatkanut hakijayhtiö. Vastaajayhtiö kiisti vaatimukset korostaen mm. sitä, että kommandiittiyhtiön goodwill-arvo ei ollut siirtynyt hakijayhtiölle, jolloin se ei ollut voinut käyttää hyväkseen myöhemmin perustetun hakijayhtiön goodwill-arvoa. Vastaajayhtiö näki myös, että sen markkinoinnista ei ollut aiheutunut sekaannusvaaraa yhtiöiden välillä.

Markkinaoikeus ratkaisi asian hakijayhtiön eduksi. Markkinaoikeus viittasi ruotsalaiseen oikeuskäytäntöön luonnehtiessaan norkkimista. Sen mukaan norkkimisesta on kyse silloin, kun elinkeinoharjoittaja on markkinoinnissaan oikeudettomasti viitannut toisen elinkeinoharjoittajan toimintaan, tuotteisiin, tunnukseseen tai vastaavaan ja sopimattomaksi katsottavalla tavalla, saadakseen taloudellista etua, käyttänyt hyväksi toisen elinkeinoharjoittajan toimenpiteillään kuluttajissa luomaa myönteistä mielikuvaa. Lisäksi lausuttiin, että tällaiselle hyväksikäyttämislle on ominaista se, että se tavalla tai toisella vahingoittaa sen kohteena olevaa elinkeinoharjoittajaa ja heikentää kuluttajien käsitystä markkinoinnista. Edellytyksenä norkkimiselle pidettiin myös sitä, että hyväksikäytetty kohde on markkinoilla siten tunnettu, että se voidaan yhdistää hyväksikäytettyyn elinkeinoharjoittajaan. Tahallisuutta tai ”mitään sekaannusvaaraa” ei nimenomaisesti pidetty edellytyksinä. Kokonaisarvioinnin perusteella markkinaoikeus oli kuitenkin sitä mieltä, että vastaajayhtiön markkinointi oli omiaan aiheuttamaan myös sekaannuksen vaaran.

Sekaannusvaaran asema edellytyksenä onkin jäänyt norkkimista koskevassa oikeuskäytännössä epäselväksi, kun myöhemmissä ratkaisuissa norkkimisen edellytysten toteamisen yhteydessä markkinaoikeus on moneen otteeseen lausunut, ettei sekaannusvaaraa ”sinänsä” vaadita sen sijaan että ilmaisisi asian yhtä ehdottomasti kuin yllä mainitussa ratkaisussa.<sup>140</sup>

### 4.3 Omaperäisyys ja tunnusomaisuus

SopMenL 1§:n 1 momentin sanamuodossa tai muualla laissa ei ole mainintaa suojattavan kohteen *omaperäisyyden* tai *tunnusomaisuuden* vaatimuksesta, mutta niitä on tulkintakäy-

<sup>140</sup> Ks. norkkimisen kuvaukset joissa käytetään sekaannusvaaran edellytyksessä ilmaisua ”sinänsä” MAO:269/13, MAO:398/14, MAO:809/14, MAO:153/15, MAO:536/18 sekä MAO:540/19.

tännössä perinteisesti vaadittu, kun sopimatonta jäljittelyä on arvioitu yleislausekkeen perusteella. Laajemmin yleislauseketta koskevaa lausunto- ja oikeuskäytäntöä tarkasteltaessa voi huomata, että omaperäisyyden ja tunnusomaisuuden arvioinnissa on kiinnitetty huomiota useisiin erilaisiin seikkoihin.

*Määttä* ja *Syrjä* ovat molemmat pyrkineet tekemään tiivistyksiä niistä erilaisista seikoista, mihin huomiota on tarkalleen kiinnitetty. Tunnusomaisuuden kohdalla on edellytetty sitä, että tuote -tai palveluhyödykkeen tunnuspiirteet tai erikoisominaisuudet ovat tunnusomaisia nimenomaisesti jäljiteltävälle elinkeinoharjoittajalle tai tuote- tai palveluhyödykkeelle.<sup>141</sup> Lisäksi lausunto- ja oikeuskäytännössä on kiinnitetty huomiota esimerkiksi siihen, onko tuotteen ulkonäkö seurausta valmistustavasta ja käyttötarkoituksesta, eli sanelevatko ulkomuodon vain lähinnä toiminnalliset syyt, jolloin tuote ei voi olla omaperäinen.<sup>142</sup>

Norkkimista käsitelleissä tapauksissa tuotteen toiminnallisuudesta on mainittu markkinaoikeuden ratkaisuissa MAO:269/13, MAO:429/13 sekä MAO:407/17. Ratkaisussa MAO:269/13 markkinaoikeus katsoi ABB Oy:n Elife KJR-71- sekä AU3.2 -kojerasioiden kannen värin ja muodon olleen pääasiallisesti toiminnallisten tarkoituserien määräämiä. Todistajien mukaan kojerasian kannen värillä ei sinänsä ollut merkitystä, kunhan se on kirkas ja näkyy käyttökohteen rakennusvaiheessa seinästä muun ohessa rappausten seasta. Muodon määräsi pitkälti alan standardin vaatimukset kojerasian mitoitukselle. Näin ollen tuotetta ei katsottu omaperäiseksi. Ratkaisussa MAO:429/13 tuotteen toiminnallisuus liittyi lukkorunkojen numerointiin. Tapauksessa MAO:269/13 kyse oli rakennuksen poistoilmanvaihtoon liittyvistä tuotteista. Markkinaoikeuden mukaan tuotteen muoto voi olla omaperäinen lähinnä silloin, kun muodon pääasiallinen tarkoitus on saada tuote erottumaan muiden tuotteista. Lähinnä toiminnallisista syistä tietyn muotoiseksi muotoiltu tuote ei näin ollen yleensä ole omaperäinen. Läpivientisarjojen muotoilun katsottiin johtuvan funktionaalisesta tarkoituksesta, joka liittyi poistoputken liittämiseen läpivientirajaan ja toisen tuotteen kohdalla kattotiilen korvaamiseen kantaosaltaan tyypillisen kattotiilen muotoisella läpivientisarjalla.

Lisäksi omaperäisenä ja jäljiteltävälle elinkeinoharjoittajalle tunnusomaisena on pidetty varan ulkomuotoa ja tunnusten muodostamaa kokonaisuutta, poislukien yksin värin tai muodon perusteella väitetty omaperäisyys. Omaperäisenä suojaobjektina on pidetty esimerkiksi

---

<sup>141</sup> Syrjä 2016, s. 187; Määttä 2018, s.80. Ks. LTL 769/1992, LTL 773/1992 sekä LTL 824/1998.

<sup>142</sup> Syrjä 2016, s. 187; Määttä 2018, s. 80. Ks. KKO 1987 II 27, LTL 773/1992, MD 2003:22.

kitaran muotoa, musiikkisoitinta, muotivaatesarjaa, saksia, ruukkuja, likööripulloa, lukko-sarjaa, lasten lelupalikka-kokonaisuutta sekä hyllysarjakokonaisuutta.<sup>143</sup> *Syrjä* toteaa myös, että erityisesine, erityisesti luksustavara tai investointitavara, on omannut herkemmin maineen syntymiselle vaikutuksellista erityistä omaperäisyyttä ja vaadittavaa tunnettuutta relevantissa asiakaskunnassa tai elinkeinopiirissä, kuin yleisesineenä tai käyttöesineenä esiintyvä ”banaali” kulutustavara tai päivittäistavarakaupan massatavara.<sup>144</sup>

Myöskään ratkaisussa MAO:398/14 norkkimisen edellytykset eivät täyttyneet, sillä kantaja ei kyennyt näyttämään tuotenimen laajaa tunnettuutta eikä tuotenimen katsottu olevan myöskään omaperäinen. Valio Oy väitti Osuuskunta Satamaidon ”SataMaito RASVATON PLUSSA MAITO” -maidon norkkivan sen ”VALIO PLUS” -maitoa. Ratkaisussa huomioitiin muun ohella sanan plus tai siihen rinnastettavan merkin + käyttö yleisesti elintarvikealalla, jolloin se ei ollut omaperäinen. Markkinaoikeus katsoi, että PLUS oli eri esitys- tai taivutumuo-doissa laajalti käytössä sekä laatuun tai lisäominaisuuteen viittaavana yleiskielen ilmaisuna että osana yritysten erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvää markkinointia.

Ratkaisussa MAO:381/12 markkinaoikeuden mukaan riippumatta siitä, arvioitiinko vastaajan menettelyä orjallisena jäljittelynä vai norkkimisena, kantajana olleen Fischerin vaatimukset eivät voineet menestyä, mikäli sen puheena olevat tuotteet (maastohiihtosukset ja -monot) eivät olleet nimenomaan niissä käytetyn musta-keltaisen tai musta-kelta-valkoisen värityksen johdosta omaperäisiä ja tunnettuja siten, että ne kuluttajien keskuudessa yhdistetään Fischeriin.

Samaan argumentointiin tukeuduttiin tapauksessa MAO:153/15. Markkinaoikeuden mukaan riippumatta siitä, arvioitiinko vastaajien menettelyä orjallisena jäljittelynä vai norkkimisena, Rapalan vaatimus ei voinut menestyä, jos sen jääkairat eivät olleet nimenomaan niissä käytetyn turkoosin värin johdosta omaperäisiä ja tunnettuja siten, että ne kuluttajien keskuudessa yhdistettäisiin siitä syystä Rapalaan. Rapalan UR -jääkairojen ei katsottu olleen niissä käytetyn turkoosin värin vuoksi sillä tavoin omaperäisiä ja tunnettuja, että ne nimenomaan värin johdosta yhdistettäisiin Rapalaan.

Norkkivaksi väitetyn tuotteen ollessa kilpaileva tuote alkuperäisen kohteen kanssa, väite norkkimisesta ja orjallisesta jäljittelystä esitetään yleensä molemmat. Se että omaperäisyyttä

<sup>143</sup> *Syrjä* 2016, s. 186. Ks. LTL 588/1981.

<sup>144</sup> *Syrjä* 2016, s. 214. Luksusesineestä ja investointiesineestä *Syrjä* käyttää esimerkkejä Rolex -kello ja Les Paul -kitara.

ja tunnusomaisuutta on perinteisesti tulkintakäytännössä vaadittu yleislausekkeen yhteydessä, selittää omaperäisyyden arvioinnin yleisyyttä norkkimistapauksissa. Oikeuskäytännössä kohteen omaperäisyyttä tai tunnusomaisuutta ei ole nimenomaisesti nimetty norkkimisen edellytykseksi, mutta omaperäisyyden käsitettä on käytetty edellytysten arvioimisen apuna.

#### 4.4 Goodwill -arvon olemassaolo

SopMenL:n esitöissä mainitaan goodwill-arvon menetys yhtenä mahdollisena hyvän liiketavan vastaisen kilpailuteon haitallisena seurauksena. Käsitettä ei kuitenkaan avata sen enempää.<sup>145</sup> Goodwill-arvolla tarkoitetaan usein hyvää *mainetta ja tunnettuutta*, vaikka termi pitääkin sisällään laajassa merkityksessä paljon muutakin, eikä täten ole suoranainen maineen ja tunnettuuden synonyymi.<sup>146</sup> Goodwill-arvo on maineen ja tunnettuuden vaatimuksen muodossa muodostunut oikeuskäytännössä yhdeksi norkkimisen erityiseksi kriteeriksi. Jos goodwill-arvoa ei ole, ei ole myöskään mitä hyväksikäyttää, eikä tällöin kyse ole norkkimisesta.

Maineen ja tunnettuuden osoittamisella on suuri rooli oikeudenkäynnissä. Näyttötaakka näiden osoittamisesta on osapuolella, joka väittää tulleen norkituksi.<sup>147</sup> Näyttö voi perustua esimerkiksi seuraaviin asioihin: markkinointiin käytetyt taloudelliset panostukset, tehdyt markkinatutkimukset, tuotteen liikevaihto, markkinaosuudet, myyntimäärät ja toimipisteiden lukumäärä.<sup>148</sup> Maine ja tunnettuus tulee osoittaa oikeuskäytännön perusteella vain relevantin kohderyhmän keskuudessa. Kohderyhmän koko voi käytännössä vaihdella hyvin pienestä tietyn erikoisalan ammattilaisryhmästä koko Suomen laajuiseen kuluttajajoukkoon.

Tuotteen pitkä aika markkinoilla voi viitata tunnettuisuuteen. On kuitenkin huomattava, että pitkä aika markkinoilla ei automaattisesti tarkoita sellaista tunnettuutta ja mainetta, jota tulisi suojata, kuten ratkaisu MAO:407/17 osoittaa. Tapauksessa tuote oli ollut yli 20 vuotta markkinoilla ja kyseisen tuotteen markkinaosuus oli huomattavan suuri. Tuote oli ollut kuitenkin

<sup>145</sup> HE 114/1987 vp, s. 11.

<sup>146</sup> Pretnar 2004, s. 514; Salmi et al. 2008, s. 59. Pretnarin mukaan tsaari Nikolai II:n hovissa vaikuttanut Rasputin on hyvä esimerkki kohteesta, jolla on mainetta mutta ei goodwill-arvoa.

<sup>147</sup> Esim. MAO:198/13.

<sup>148</sup> Paloranta 2014, s. 34; MAO:540/19. Vrt. laajalti tunnetun tavaramerkin tunnettuuden osoittaminen HE 210/2018 vp, s. 82: ”Tavaramerkin haltijan on näytettävä, että tavaramerkki on laajalti tunnettu Suomessa. Tämä tarkoittaa, että merkittävän osan kohdeyleisöstä on tunnettava merkki. Huomioon tulisi ottaa kaikki asiaan vaikuttavat seikat, kuten esimerkiksi merkin markkinaosuus, sen markkinointikustannukset, käytön intensiivisyys, kesto ja maantieteellinen laajuus.”



pitkään lähes ainoa alan markkinoilla oleva tuote, joten pidettiin luontaisena, että alan ammattilaiset tunnistivat tuotteet niiden ulkoasun perusteella. Kyseisessä kilpailutilanteessa syntynyt tunnettuus ei osoittanut, että tuotteen vailla omaperäisyyttä olevalla ulkoasulla tai muotoilulla olisi sellaista mainetta, jota olisi syytä suojata SopMenL:n perusteella.

Myös tapauksessa MAO:269/13 väitetty norkkimisen kohde (ABB Oy:n kojerasia) oli sähköasennuslalla toimivien henkilöiden eli tuotteen markkinoinnin varsinaisen kohderyhmän keskuudessa hyvin tunnettu, kuten ABB Oy:n tilaamaasta tunnettuustutkimuksesta kävi ilmi. Tunnettuus oli kuitenkin markkinaoikeuden mukaan hyvin pitkälle seurausta siitä, että se oli selkeä markkinajohtaja ja vaihtoehtoisia kojerasioita oli markkinoilla vain vähän.

Tapaukset ovat erinomainen esimerkki siitä, että tunnettuus ei aina tarkoita, että tuotteella olisi suojelun arvoista goodwill-arvoa. Markkinaoikeus on kiinnittänyt huomiota ratkaisussa MAO:407/17 käsitteiden maine ja tunnettuus eroon. Markkinaoikeuden mukaan tunnettuus ei osoittanut tapauksessa mainetta. Käytännössä oikeudessa esitetty näyttö liittyikin usein tunnettuuteen, sillä pelkkä tunnettuus helpompi osoittaa toteen kuin kohteen hyvä maine. Jotta maine ja tunnettuus olisi suojelun arvoista, eli viittaisi goodwill-arvon olemassaoloon, kohteen saavuttaman maineen ja tunnettuuden tulisi mielestäni olla tuotteen tai palvelun synnyttämän positiivisen huomion tulosta sekä elinkeinoharjoittajan ponnistelujen aikaansaamaa.

Vaikka tuotteen pitkä aika markkinoilla voi viitata goodwill-arvoon, on myös mahdollista, että tarvittava maine ja tunnettuus on saavutettu lyhyessäkin ajassa esimerkiksi suurten investointien vuoksi.<sup>149</sup> Kilpailevien tuotteiden lukumäärälle on lisäksi annettava merkitystä.<sup>150</sup> Tämä onkin järkevää, sillä erittäin kilpailluilla markkinoilla pieneltäkin vaikuttava markkinaosuus voi olla hyvä saavutus. Ruotsissa norkkimisratkaisussa MD 2002:10 alhaiselta kuulostava 10 %:n markkinaosuus riitti mehujäätuotteen tunnettuuden näytöksi, sillä tuotteen markkinat olivat hyvin kilpaillut. Joskus tulos voi olla hyvin selkeäkin. Tapauksessa MD 2000:25 kuluttajakyselyn mukaan jopa 80 % yhdisti sinivalkean ruutukuosin Hästensiin. Kantajan laajan käytön ja suurten markkinapanostusten vuoksi kantajan ruutukuvio oli tunnettu ja yhdistettiin hakijaan.

---

<sup>149</sup> Paloranta 2014, s. 34.

<sup>150</sup> MAO:198/13.

Tapauksessa MAO:198/13 Froosh Oy väitti Oy Evi International Ltd:n Mehuiza-smoothie-tuotteiden norkkivan sen Froosh-smoothietuotteita. Norkkimisväite kaatui goodwill-arvon näyttöongelmiin. Frooshin henkilötodistajan (Frooshin Country Manager) mukaan Froosh-smoothietuotteita oli markkinoitu tuotemaistatuksilla, messutapahtumissa sekä lehdissä ja muutoin asiakkaiden kanssa tehdyn kuluttajamarkkinoinnin avulla siten, että Frooshin markkinointikustannukset Suomessa ovat noin 10 % yhtiön vuosittaisesta noin miljoonan euron liikevaihdosta. Markkinaoikeuden mukaan tämä osoitti sinänsä Frooshin panostaneen tuotteidensa markkinointiin, mutta ei sitä, että Froosh-tuotteet olisivat markkinointipanostuksista johtuen saaneet sellaista näkyvyyttä Suomessa, että ne olisivat tulleet kohdeyleisön keskuudessa tunnetuksi.

Lisäksi Froosh -smoothieiden markkinaosuus oli edellä mainitun henkilötodistajan mukaan ollut 20–30 % Suomen markkinoilla ja HoReCa -aloilla eli hotelleissa, ravintoloissa ja kahviloissa jopa 50–60 %. Froosh väitti tehneensä Suomessa sisäistä käyttöään varten myös brändiseurantatutkimuksen, johon oli osallistunut 304 vastaajaa ja jonka tulosten perusteella 58 % vastaajista tunnisti Froosh-tuotteet. Henkilötodistajan mainitsemia tutkimuksia ja niiden tuloksia ei kuitenkaan toimitettu markkinaoikeudelle. Lisäksi tuomioistuimien totesi, etteivät lisäksi esitetyt ulkomaita koskevat tutkimukset tai muut todisteet tuotteen tunnettuudesta olleet relevantteja osoittamaan mainetta ja tunnettuutta Suomen markkinoilla.

Oman mielenkiintoisen kysymyksensä muodostaa se, millaisella kohteella voi ylipäänsä olla goodwill-arvoa. Tähän mennessä norkkimiseen perustuva vaade on menestynyt markkinaoikeudessa vain kolmessa tapauksessa Suomessa. Norkkiminen kohdistui näissä tapauksissa telakkatoiminnassa käytettyyn tunnukseen (MAO:121/12), jääkaira (MAO:153/15) sekä Arabian Paratiisi -astiastoon (MAO:540/19).

*Määttän* mukaan norkkiminen voi kohdistua tunnettuihin merkkituotteisiin esimerkiksi *look-alike*-tuotteiden muodossa. Ne ovat tuotteita, jotka muistuttavat ulkoasultaan tunnettuja merkkituotteita olematta kuitenkaan niiden suoria kopioita. Norkkiminen voi ilmetä myös tunnetun logon tai muun tunnuksen jäljittelynä tai vaikkapa toisen elinkeinoharjoittajan koko liiketoimintakonseptin jäljittelynä.<sup>151</sup> Ratkaisussa MAO:121/12 norkkimisen kohteina mainitaan esimerkinomaisesti toisen elinkeinoharjoittajan toiminta, tuote, tunnus tai vastaava. Myös ICC:n markkinointisääntöjen 15 artikla antaa kattavan kuvan erilaisista kohteista. Sen

---

<sup>151</sup> Määttä 2018, s. 82.

mukaan “Markkinoinnissa ei tule oikeudetta käyttää toisen yrityksen tai muun yhteisön nimeä, lyhennettä, logoa, tavaramerkkiä tai muuta tunnusmerkkiä. Markkinoinnissa ei tule käyttää sopimattomasti hyväksi toisen henkilön tai yhteisön nimeen, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai muun teollisoikeuden suojaamaan omaisuuteen liittyvää taikka toisen markkinointikampanjallaan hankkimaa mainetta ja tunnettuutta (goodwill).”

Tapauksessa MAO:381/12 Oy Patrol Ab ja Fischer Sports GmbH (jäljempänä Fischer) väitivät One Way Sports Oy:n norkkivan sen maastohiihtosuksia ja -monoja, joiden väritys oli musta-keltainen tai musta-kelta-valkoinen. Markkinaoikeuden mukaan sille esitetyissä kuvissa kieltovaatimuksessa mainittuja värityksiä käytettiin Fischer-suksissa ainakin kolmella tavalla suksen pääasiallisen värin ollessa musta, keltainen tai valkoinen. Visuaalisen yhteneväisyyden loi ennemminkin Fischer-tavaramerkkien ääriveriivat ja suksien mallia osoittavien kirjainyhdistelmien esittämistapa kuin värien käyttö. Todettu yhteneväisyys ei näin ollen aiheutunut itse värityksestä.

Fischerin erään kirjallisen todisteen mukaan suomalaisten urheiluliikkeiden ostajat olivat 2012 suoritetussa puhelinhaastattelussa yhdistäneet kelta-mustan ja kelta-musta-valkoisen värityksen myös lukuisten muiden maastohiihtosuksia ja -monoja valmistavien yritysten kuin Fischerin tuotteisiin. Tästä oli markkinaoikeuden mukaan pääteltävissä, että myös monet muut alan elinkeinoharjoittajat kuin Fischer käyttivät tuotteissaan kieltovaatimuksessa mainittuja värejä. Tämä tuki huonosti sitä, että Fischerin sukset olisivat niiden värityksen perusteella omaperäisiä ja tunnettuja siten, että sukset juuri väritysten vuoksi yhdistettäisiin kohderyhmässä Fischeriin.

Myös Fischerin esittämä kuluttajatutkimus tuki markkinaoikeuden mukaan huonosti tätä väitettä. Kuluttajatutkimuksessa oli tutkittu kieltovaatimuksessa mainittujen väritysten väkiintuneisuutta suomalaisten kuluttajien keskuudessa. Kuluttajille oli näytetty kuvasta yhtä Fischerin logotonta suksea. Näytetty suksi, johon vaikutti kiinnitetyn suksen värimaailmaan liittyvä side, oli pääasialliseltaan väriltään keltainen, ja siinä oli käytetty jossain määrin mustaa ja hyvin vähän valkoista. Kyseinen suksi poikkesi pääasialliselta väriltään merkittävästi Fischerin sellaisista suksista, joissa pääasiallinen väri on kieltovaatimuksissa niin ikään esitetty musta tai valkoinen. Edellä mainitun perusteella Fischerin valmistamien musta-keltaisten tai musta-kelta-valkoisten maastohiihtosuksien tai -monojen ei näytetty olevan yleisön keskuudessa niin tunnettuja, että ne yhdistettäisiin Fischeriin.

Ratkaisussa MAO:429/13 Abloy Oy väitti Multihela Oy:n lukkojen norkkivan Abloy Oy:n mainetta. Abloy Oy halusi kieltää Multihela Oy:tä käyttämästä markkinoinnissaan tiettyjä vastaavia numero- tai numero- ja kirjainyhdistelmiä kuin Abloy Oy, joka on alalla ensimmäisenä niitä alkanut käyttämään lukkorungoissaan. Markkinaoikeuden perustelun mukaan Multihela Oy:n menettelyn pitäminen toisen maineen ja tunnettuuden hyväksikäyttämisenä tai vahingoittamisena edellytti sitä, että nimenomaisesti Abloy Oy:n lukkorunkojen numeroinnilla olisi todettua mainetta ja tunnettuutta, ei siis Abloy Oy:llä itsellään. Abloy Oy:n esittämä tutkimus ei osoittanut, että nimenomaan sen hakemuksessa tarkoitettujen lukkorunkojen numerot omaisivat mainetta. Väite maineen norkkimisesta ei näin ollen menestynyt.

Ratkaisussa MAO:536/18 Halikon Kumipalvelu Oy väitti vastaajan toimineen SopMenL:n 1 §:n 1 momentin vastaisesti käyttäessään Facebook -sivuillaan ja verkkosivuillaan kantajalle rekisteröityä verkkotunnusta kumipalvelu.fi. Tapauksessa kuultiin neljää asiakasta henkilötodistajina. Kaksi heistä kertoi Halikon Kumipalvelu Oy:n omaavan alallaan tunnettuutta. Markkinaoikeuden mukaan heidän kertoman oikeellisuutta yrityksen omaamasta maineesta ja tunnettuudesta ei ollut syytä epäillä, mutta vain kahden yhteistyökumppanin perusteella ei voinut myöskään tehdä johtopäätöstä siitä, omasiko kantaja norkkimisen edellytyksenä vaadittavaa tunnettuutta ja mainetta. Huomioon otettiin myös se, etteivät muut todistajat kertooneet asiasta täysin samalla tavoin. Asiassa ei näin ollen näytetty että Halikon Kumipalvelu Oy:llä taikka tunnuksella Kumipalvelu siihen viittaavana tunnuksena olisi markkinoilla tunnettuutta ja mainetta.

Hyvin erottuvat visuaaliset elementit lienevät useimmiten ainakin kuluttajien kohdalla se, mistä he parhaiten muistavat tuotteen tai palvelun. Tällöin muihin asioihin kuin esimerkiksi erikoiseen ulkoasuun tai merkkiin pohjautuva goodwill-arvo lienee vaikeampaa saavuttaa saati näyttää toteen, kuten kävi esimerkiksi abloyn lukkorunkojen tuotenumeroinnin tai Fischerin suksien värityksen kohdalla. Käytännössä siis norkkimisen kohteet näyttävät voivan rajautua sen takia, että joidenkin kohteiden on yksinkertaisesti vaikeampaa saavuttaa tarvittavaa goodwill-arvoa kuin toisten.

Suomessa norkkimisväitteet ovat oikeustapausten perusteella useimmiten koskeneet fyysisiä tuotteita.<sup>152</sup> Ruotsin laajempi oikeuskäytäntö viitoittaa hyvin sitä moninaista joukkoa, kuinka erilaisilla kohteilla voi perinteisten fyysisten tuotteiden lisäksi olla goodwill-arvoa.

---

<sup>152</sup> Tapauksissa MAO:121/12 (Granströms Båtvarv -tunnus) ja MAO:536/18 (Kumipalvelu -tunnus) kohteet olivat muita kuin tuotteita.

Tapauksessa MD 1999:21 suojaaja sai TV-ohjelma, jonka mainetta OWL-SNACKS AB:n todettiin käyttäneen hyväksi Robinson Chips -sipsituotteellaan. Televisio-ohjelma Expedition: Robinson oli saanut laajaa huomiota mediassa ja kerännyt paljon katsojia. OWL oli tuomioistuimen mukaan käyttänyt sopimattomasti hyväksi syntynyttä huomioarvoa, jonka hyväksikäytön katsottiin kuuluvan renommésnyltning-oppiin. Ratkaisussa otettiin huomioon lisäksi se, että huomioarvo voi ajan myötä heiketä, jolloin menettely saattaa muuttua kielletystä sallituksi. Kiellon kesto rajoitettiin. OWL:tä kiellettiin käyttämästä nimeä ”Robinson” niin kauan kuin ohjelmasarjaa esitetään ja vuosi sen jälkeen.

Jopa kuvitteelliset mainonnassa käytetyt henkilöhahmot ja Peppi Pitkätossu -lastensadusta tuttu Villa Villekulla eli Huvikumpu ovat saaneet Ruotsissa suojausta renommésnyltningiltä. Tapauksessa MD 2001:15 Ruotsin markkinaoikeus sai arvioitavakseen, voiko kaupallisilla mainoshahmoilla olla goodwill-arvoa. Svenska Spel väitti Estline -risteilyyhtiön käyttävän hyväksi sen lotto - ja veikkauspelimainoksissa esiintyneiden hahmojen Lotto-Åken ja Oddset-PG:n mainetta. Estlinen tv-mainoksissa esiintyivät samat humoristiset hahmot samojen näyttelijöiden esittäminä ja Svenska Spelin hahmoihin viitattiin myös lauseella ”Hos oss är alla vinnare”. Svenska Spelin mainosten ja hahmojen todettiin olleen erittäin tunnettuja ja arvostettuja. MD:n mukaan lyhyelläkin aikavälillä tällaisista kaupallisista hahmoista voi tulla hyvin tunnettuja suurelle määrälle kuluttajia. Niillä voi olla myös merkittävä kaupallinen arvo linkitettäessä hahmot muiden tuotteiden markkinointiin.<sup>153</sup>

Tapauksessa MD 2008:8 hotelliyritys oli ottanut nimekseen Astrid Lindgrenin lastensadusta tutun Peppi Pitkätossun kotitalon Villa Villekullan. Hotelli ei liittynyt Peppi Pitkätossuun millään muulla tavoin tai ollut muutenkaan yhteydessä satuun kuin nimensä perusteella. Peppi Pitkätossu ja Villa Villekulla nautti ratkaisun mukaan laajaa tunnettuutta, joten goodwill -arvo oli kiistaton. Kyseinen hotelliyritys hyötyi tästä goodwillista, koska se loi mielleyhtymän tähän tunnettuun lastensatuun. Hotelliyritys tuomittiin norkkimisesta. Eräs tuomioon vaikuttanut seikka oli kuitenkin kuluttajien mahdollinen harhautuminen eli sekaan-nusvaara.

Norkkimisen oikeuskäytäntö goodwill-arvon todisteluun liittyen herättää mielestäni jossain määrin kysymyksiä *access to justice* -periaatteen kannalta. Jos goodwill-arvon olemassa olosta ei ole täyttä varmuutta ja oikeudenkäynnin tulos riippuu kalliin markkinatutkimuksen

---

<sup>153</sup> Päätelmä oli tältä osin samanlainen kuin MD 1999:21 Robinson -tapauksessa.

teettämisestä, voi hintalappu muodostua oikeudenkäyntikynnystä nostavaksi tekijäksi. Eri-tyisesti PK-yritykset saattavat arvioida, ettei kallis ja epävarma oikeudenkäynti ole riskin arvoinen. Lisäksi nopea ratkaisu ei kuulu tuomioistuinten vahvoihin puoliin, vaikka nopea reagointi olisi elinkeinoharjoittajan edun mukaista.

#### 4.5 Mielleyhtymä

Norkkimisessa vaaditaan goodwill-arvon olemassaolon lisäksi erityisenä edellytyksenä myös mielleyhtymän syntymistä tai luomista. Mielleyhtymä on sisällöltään abstraktina, ihmisten subjektiiviseen kokemukseen sidottuna käsitteenä varsin vaikeasti määriteltävissä. Mielleyhtymän edellytyksessä on ollut kyse markkinaoikeuden oikeuskäytännössä siitä, että kohdeyleisö yhdistää mielessään norkkijan markkinoille tuoman kohteen jo olemassa olevaan alkuperäiseen kohteeseen, ja norkkija näin käyttää oikeudettomasti hyväksi toisen mainetta. Jos kohde ei synnytä kohdeyleisön mielessä mitään mielleyhtymää norkittuun kohteeseen, ei silloin kyse voi olla norkkimisesta.

Mielleyhtymän luominen ei ole automaattisesti kiellettyä. Esimerkiksi vertailevassa mainonnassa voidaan luoda sallituissa rajoissa mielleyhtymä toisen elinkeinoharjoittajan tuotteen tai palveluun suoraan tai epäsuorasti. Mielleyhtymän luonnin taustalla voi olla myös yksinkertaisesti lupa, lisenssi tai yritysten välinen yhteistyö.<sup>154</sup>

Mielleyhtymän edellytystä on arvioitu norkkimista koskevassa markkinaoikeuden oikeuskäytännössä goodwill-arvon olemassaolon edellytystä harvemmin. Jos goodwill-arvon olemassaoloa ei tapauksessa onnistuta näyttämään toteen, norkkimisen arviointi päättyy eikä mielleyhtymää yleensä arvioida niin ikään turhaan. Norkkimisratkaisuja, joissa mielleyhtymästä on lausuttu siitä huolimatta että näyttö goodwill-arvon olemassaolosta ei ole ollut riittävä, ovat MAO:398/14 ja MAO:536/18.

Ratkaisussa MAO 398/14 Valio Oy väitti Osuuskunta Satamaidon “SataMaito RASVATON PLUSSA MAITO” -maidon norkkivan Valion “VALIO PLUS” -maitoa. Markkinaoikeuden mukaan jotta norkkiminen tulisi kyseeseen, edellytti se sitä, että pelkällä PLUS-tunnuksella todettaisiin olevan kohdeyleisön keskuudessa todettua mainetta ja tunnettuutta sekä että Sa-

---

<sup>154</sup> Svensson et al. 2010, s. 439.

taMaito RASVATON PLUSSA MAITO -tuotteen on sen markkinoinnin perusteella katsottava tulleen yhdistetyksi kohdeyleisön keskuudessa Valioon yksinomaan sanotun PLUS-tunnuksen perusteella.

Valio ei ollut esittänyt markkinaoikeudessa selvitystä Valio PLUS-tunnuksella varustettujen maitotuotteidensa markkinaosuuksista tai myyntimääristä. Valion kertoman mukaan se oli käyttänyt useita miljoonia euroja yksinomaan PLUS-tuotemerkin edustamien erikoismaitotuotteidensa markkinointiin mm. televisiossa, painetussa mediassa, ulkomainonnassa ja verkkomainonnassa, joka oli sen mukaan poikkeuksellisen merkittävä panostus Suomen markkinoilla. Markkinaoikeuden mukaan tämä sinänsä osoitti merkittävää panostusta Valiolta markkinointiin. Kokonaisuutena arvioiden Valion esittämästä kahdesta markkinatutkimuksesta oli pääteltävissä, että Valio PLUS-maitotuotteet ovat olleet maaliskuussa 2013 melko tunnettuja markkinoinnin kohdeyleisön keskuudessa. Markkinaoikeuden mukaan saana PLUS ei voitu kuitenkaan pitää omaperäisenä tunnuksena, joten asiassa ei katsottu näytetyn, että pelkkä sana PLUS olisi saanut Valion tunnuksena suojeltavan arvoista mainetta ja tunnettuutta.

Tapauksen lopputulos on mielestäni ehdottomasti oikea. PLUS -tunnuksen todettiin olevan yleisesti käytetty elintarvikealalla kuvaamaan lisättyjä ominaisuuksia. Ainoastaan se seikka, että Valio ehti ensimmäisenä käyttämään maitotuotteessaan yleistä PLUS -tunnusta, ei voi johtaa PLUS-tunnuksen monopolisoitumiseen maitotuotteissa yhdelle yritykselle. Kaikilla tulisi olla tässä suhteessa sama mahdollisuus markkinoille pääsyyn kilpailun syntymiseksi.

Markkinaoikeus lausui ratkaisussa lyhyesti miellelyhtymästä. Perustelun mukaan tuotteen nimen SataMaito RASVATON PLUSSA MAITO ei voitu katsoa synnyttäneen norkkimisen edellyttämään miellelyhtymää Valioon, sillä tuote sisälsi selkeästi Satamaidon oman kaupallisen tunnuksen. Kyseinen lausuma on ongelmallinen sekaannusvaarakriteerin kannalta. Käytännössä siis markkinaoikeuden mielestä sekaannusvaaran neutralisointi (omien tunnusten selkeä merkitseminen) poisti miellelyhtymän. Myös tapauksessa MAO:269/13 katsottiin, että EL-Parts Oy markkinoi kojerasiaansa selkeästi omilla kaupallisilla tunnuksilla, eikä luomalla miellelyhtymää ABB Oy:öön tai sen tuotteeseen, jolloin kyseessä ei voinut olla norkkiminen. Lisäksi kolmannessa tapauksessa MAO:110-112/15 (Lumicamo) markkinaoikeus päätyi argumentoimaan samalla tavoin. Tapauksessa kyse oli talvimetsästyksessä käytettävistä vaaleansävyisistä maastopuvuista. Markkinaoikeuden mukaan vastaaja Kartanokuva oli luonut kantajan Erätukun tuotteista erottuvat kilpailevat tuotteet ja markkinoinut

niitä omilla kaupallisilla tunnuksillaan, jolloin Kartanokuvan ei katsottu luoneen mielikuvaa Erätukkuun tai sen tuotteisiin. Jos näiden tapauksien argumentointia ajattelee käänteisesti, sekaannusvaaran olemassaolo tarkoittaisi miellelyhtymän edellytyksen täyttymistä. Norkkimisen ei ole kuitenkaan katsottu edellyttävän “mitään sekaannusvaaraa” (MAO:121/12) tai on katsottu ettei norkkiminen “sinänsä edellytä, että menettelystä aiheutuu sekaannuksen vaaraa kaupallisesta alkuperästä” (MAO:398/14, MAO:269/13, MAO:809/14, MAO:153/15, MAO:355/16, MAO:374/16, MAO:536/18 sekä MAO:540/19).

Ruotsalaisessa oikeuskäytännössä miellelyhtymä ja sekaannusvaara on selkeästi erotettu toisistaan. Ratkaisussa MD 1996:3 Galliano -likööriä oli jäljitelty nimen ja etiketin osalta. Vastaajan juoma oli nimeltään Galanto. Markkinaoikeuden mukaan tuotteiden välillä ei ollut sekaannusvaaraa, mutta toinen elinkeinoharjoittaja oli luonut kuluttajien keskuudessa miellelyhtymän markkinoilla pitkään olleeseen tunnettuun tuotteeseen. Omien tunnusten merkitseminen tuotteeseen ei siis poistanut miellelyhtymää.

Lisäksi eräs huomioitava seikka Satamaito -tapauksen ratkaisussa on miellelyhtymän kohde. Markkinaoikeus arvioi synnyttikö SataMaito RASVATON PLUSSA MAITO -tuote miellelyhtymää Valioon eikä Valion Plus-maitotuotteeseen. Mielestäni miellelyhtymän syntymistä olisi tullut arvioida suhteessa Valion maitotuotteeseen eikä elinkeinoharjoittajaan itseensä. Kyseisessä tapauksessa seikalla ei ollut sinänsä väliä, koska väite norkkimisesta kaatui jo goodwill-arvon edellytykseen. “VALIO PLUS” -maitotuote sisälsi tietysti itse yrityksen nimen, mutta näin ei ole kaikkien markkinoilla olevien tuotteiden kohdalla. Kuluttaja ei aina tiedä mikä yritys on tuotteen tai palvelun taikka sen tavaramerkin takana, missä tilanteessa miellelyhtymän syntymistä itse yritykseen ei ole järkevää tutkia. Se että markkinaoikeus lausui tapauksessa miellelyhtymän syntymisestä elinkeinoharjoittajaan itse tuotteen sijasta, ei ole ainakaan yleistettävissä ohjenuoraksi, sillä kohderyhmän ei voida mielestäni vaatia aina tuntevan kohteen omistavaa elinkeinoharjoittajaa.

Satamaito -ratkaisun lisäksi myös ratkaisussa MAO:536/18 lausuttiin miellelyhtymästä, vaikka asiassa ei onnistuttu näyttämään, että Halikon Kumipalvelu Oy:lla taikka sen tunnuksella ”Kumipalvelu” olisi norkkimisessa vaadittavaa tunnettuutta ja mainetta. Halikon Kumipalvelu Oy väitti X Oy:n norkkineen Halikon Kumipalvelu Oy:n mainetta ja tunnettuutta käyttäessään verkkotunnusta ”kumipalvelu.fi” verkkosivuillaan ja Facebook-sivullaan. Markkinaoikeuden mukaan kahden Halikon Kumipalvelu Oy:n yhteistyökumppanin edustajan kertoman perusteella ei voitu tehdä johtopäätöstä tunnettuudesta ja maineesta. Huomioon



otettiin myös se seikka, että muut todistajat eivät olleet kertoneet asiasta täysin samalla tavoin.

Mielleyhtymän osalta markkinaoikeus totesi, ettei asiassa oltu esitetty mitään näyttöä siitä, että verkkotunnuksen kumipalvelu.fi käyttäminen vastaajan verkkosivuilla tai Facebook-sivulla olisi aiheuttanut mielleyhtymän kantajayhtiöön tai sen tunnuksiin. Toinen mielenkiintoinen seikka, josta markkinaoikeus lausui mielleyhtymän arvioinnissaan, oli kantajan väite vastaajayhtiön yrittäjän X:n ja kantajayhtiön aiemman yhteisen historian vaikutuksesta. X oli toiminut vuosina 2000–2004 kantajayhtiön palveluksessa ja kantaja väitti hänet erotetun väärinkäytösten vuoksi. Vastaaja oli kiistänyt erottamisen. Markkinaoikeuden mukaan ”tilanteessa, jossa henkilö on siirtynyt yhdestä yrityksestä toiseen ja ryhtynyt toisessa yrityksessä käyttämään tunnusta, joka muistuttaa ensimmäisen yrityksen tunnusta, on olemassa yleiseen elämäkokemukseen perustuen muita tilanteita suurempi todennäköisyys siihen, että tuossa tilanteessa yritetään luoda mielikuvaa aiempaan yritykseen.” Verkkotunnus oli kuitenkin rekisteröity vasta 2015, jolloin kulunut aika huomioon ottaen markkinaoikeus katsoi, ettei asiassa ollut mitään erityisiä syitä olettaa, että asiassa olisi yritetty luoda mielleyhtymää kantajayhtiöön. Väite norkkimisesta hylättiin.

Markkinaoikeus tutki niin tunnettuuden kuin mielleyhtymänkin syntymistä tapauksessa MAO:809/14. Tapauksessa vastapuolina olivat Valio Oy sekä Bunge Finland Oy. Bunge oli lanseerannut markkinoille ”Keijuriini” -nimisen tuotteensa, jota Valio väitti sen Oivariini ja Voimariini -tavaramerkkejä norkkivaksi tuotteeksi. Valio oli lopettanut tavaramerkin VOIMARIINI käytön vuonna 2005, mutta heinä-elokuussa 2012 tehdyn kuluttajatutkimuksen mukaan se oli varsin yleisesti vielä tunnistettu useissa kuluttajien ikäryhmissä. Se oli myös aikanaan ollut laajalti tunnettu tavaramerkki. OIVARIININ osalta Korkein oikeus oli ennakkopäätöksessään KKO 2010:12 katsonut OIVARIININ olevan laajalti tunnettu jo vuonna 2005, ja se oli hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon vuonna 2010. Erilaisista markkinatutkimuksista selvisi myös, että OIVARIINI oli ollut mm. ”Valittujen Palojen Luotetuin Merkki 2012” sekä voikasvirasvalevitteiden markkinajohtaja. Tutkimuksista selvisi lisäksi, että Valio oli käyttänyt sen markkinointiin eniten mediapanostuksia muiden vastaavien levitteiden markkinointiin verrattaessa ja että tavaramerkin tunnettuus oli kuluttajien keskuudessa erittäin korkea. Markkinaoikeus päätyi pitämään OIVARIINI ja VOIMARIINI -tavaramerkkejä norkkimisen arvioinnin kannalta relevanttina ajankohtana riittävän tunnettuina ja mainettava omaavina.

Maineen ja tunnettuuden olemassaolon todettuaan markkinaoikeus arvioi, oliko Bunge tavaramerkin KEIJURIINI ja sanan ”riini” käyttämisellä herättänyt tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisesti tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan tai miellelyhtymän tavaramerkkiin OIVARIINI tai VOIMARIINI. Bungen menettelyä tuli arvostella markkinaoikeuden mukaan kokonaisuutena. Ennen KEIJURIINI-tuotteen lanseeraamista toukokuussa 2012 Suomessa oli ollut markkinoilla useamman elinkeinoharjoittajan ”riini”-päätteisiä tuotteita (mm. korkeimman oikeuden päätöksellä Valion kyseessä olevia tavaramerkkejä loukkaamatta INGMARIINI tavaramerkki).<sup>155</sup> Markkinaoikeuden mukaan keskivertokuluttajan on pidetty liittävän sanan ”-riini” voikasvirasvalevitteisiin sekä ilmaisevan niiden levittyvyyttä. Tätä tuki mm. se, että mainittua sanaa on käytetty terveystaviranomaisen ylläpitämällä verkkosivuilla muodossa ”voin ja kasvivasvan seoksissa (-riini-päätteiset rasvaseokset)”. Lisäksi KEIJURIINI-tuotteen mainokset olivat olleet uskollisia KEIJU -brändille ja ne erosivat selvästi Valion OIVARIINI -mainoksista. Tunnuksen dominoiva osa on Keiju, joka on myös hyvin tunnettu brändi Suomessa. Kuluttajat myös tietävät yleisesti KEIJUN ja OIVARIININ olevan kaupalliselta alkuperältään erillisiä tavaramerkkejä ja erottavat tavaramerkit toisistaan. Näin ollen Bunge ei ollut sen markkinointia kokonaisuutena arvioiden käyttämällä tunnusta KEIJURIINI tai sanaa ”riini” luonut mielikuvaa tai miellelyhtymää Valion tunnettuihin OIVARIINI tai VOIMARIINI tavaramerkkeihin. Bunge ei ollut näin ollen oikeudettomasti käyttänyt hyväkseen Valion tavaramerkkeihin liittyvää mainetta ja tunnettuutta.

Miellelyhtymän käsitettä on tulkittu myös tavaramerkkioikeudessa. Sekaannusvaara ei ole laajalti tunnetun tavaramerkin suojan edellytys. EUT on vahvistanut sen sijaan riittäväksi, että samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa. Se, että myöhempi tavaramerkki herättää tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan aikaisemmasta laajalti tunnetusta tavaramerkistä, vastaa edellä tarkoitetun yhteyden olemassaoloa kyseisten tavaramerkkien välillä.<sup>156</sup> Tavaramerkkioikeudellinen yhteneväisyys onkin havaittavissa muun ohella myös markkinaoikeuden perusteluiden kielenkäytössä. Käsitteet ja termit kuten ”tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja” ja ”mielikuva” ovat uineet myös norkkimisen edellytysten perusteluihin.

---

<sup>155</sup> KKO 2012:12.

<sup>156</sup> Intel Corporation, C-252/07.

Ratkaisuissa MAO:153/15 ja MAO:540/19 kantajat ovat menestyneet norkkimisväitteissään. Tapauksessa MAO:153/15 markkinaoikeus on kieltänyt Konsaku- ja OPM -yhtiöitä jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa markkinoidaan jääkairoja, jotka ovat ulkomuodon, värityksen, nimien ja tuotemerkkien antaman kokonaisvaikutelman vuoksi sekoitettavissa Rapala UR -jääkairoihin, ellei markkinointia toteuteta niin, että tuotteet selvästi eroavat Rapala UR -jääkairoista. Lisäksi kiello on koskenut menettelyä, jossa esitetään että Heinola -jääkaira on entinen Rapala UR -jääkaira tai annetaan muuten virheellisesti ymmärtää Heinola -kairojen korvanneen ne. Sen sijaan kieltovaatimus myydä turkoosin värisiä jääkairoja ei menestynyt. Lisäksi asetettiin 100.000 euron uhkasakko.

Tapauksessa norkkimisen arviointia ei oltu selkeästi erotettu orjallisen jäljittelyn sekä Sop-MenL:n 2 §:n 1 momentin totuudenvastaisen ja harhaanjohtavan markkinoinnin arvioimisesta taikka näiden keskinäistä suhdetta selvennetty. Norkkimisen sisällön selventämisen kannalta tämä on harmi. Markkinaoikeus katsoi, että Konsakun ja OPM:n markkinoille tuomat Rapala UR -jääkairoihin verrattuna käytännössä identtiset Heinola -kairat olivat omiaan aiheuttamaan kuluttajille sekaannusvaaran. Sitä poistamaan ei riittänyt kairojen lievästi erilaiset veivin kädensijat tai se seikka, että Heinola -jääkairoihin oli kiinnitetty tarrana Heinola -tuotemerkki. Kyseinen tuotemerkki oli suhteellisen pienikokoinen ja sen sijainti, koko ja muoto ovat olleet samat kuin Rapala UR -kairoissa. Sekaannusvaaraa lisäsi se, että tuoteniminä on käytetty samankaltaisia nimiä kuin Rapala UR -kairoissa (Rapala UR Juhlakaira/ Heinola Jubilee sekä Rapala UR Suomi/ Heinola Finn). Tältä osin vastaajan menettely loi kuluttajalle miellelyhtymän tunnettuihin Rapala UR -jääkairoihin ja sillä pyrittiin hyötymään Rapala UR -jääkairoihin liittyvästä goodwill-arvosta. Markkinaoikeus katsoi kuitenkin, että jääkairojen välinen sekaannusvaara on poistettavissa muutoksilla ulkomuotoon, väritykseen, nimiin tai tuotemerkkeihin, joiden seurauksena Heinola-kairat eroaisivat selvästi Rapala UR -kairoista.

Lisäksi vastaajien markkinointi, jossa todettiin Heinola-kairan olevan entinen Rapala UR -kaira, oli markkinaoikeuden mukaan omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaran tuotteiden alkuperästä ja luomaan kuluttajille sen harhaanjohtavan vaikutelman, että Heinola -kairat olisivat korvanneet Rapala UR-kairat ja tulleet niiden tilalle. Sanottu tosiasioita vastaamaton markkinointi katsottiin Rapalaa väheksyväksi ja olleen omiaan vaikuttamaan Rapala UR-kairojen kysyntään ja vahingoittamaan Rapalan elinkeinotoimintaa. Menettelyssä katsottiin Rapala UR -kairoihin ennen Rapalan ja Konsakun yhteistyön päättymistä liittynyttä mainetta ja tunnettuutta tarkoituksellisesti siirretyn vasta markkinoille tulleille Heinola -kairoille,

minkä todettiin olleen Rapala UR -kairoihin liittyvän maineen ja tunnettuuden oikeudetonta hyväksikäyttöä.

Kuten edellä mainitsin, norkkimisen arviointia ei toden totta oltu selkeästi erotettu orjallisen jäljittelyn sekä SopMenL:n 2 §:n 1 momentin totuudenvastaisen ja harhaanjohtavan markkinoinnin arvioimisesta. Näin ollen tapauksesta on vaikea erotella juuri norkkimisen edellytyksien kannalta olennaista sisältöä.

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:540/19 on viimeisin norkkimisen osalta menestynyt tapaus. Tapauksen arviointi oli pitkä ja monivaiheinen. Edesmennyt suunnittelija ja taitelija Birger Kaipiaisen oli aikanaan suunnitellut työsuhteessa Arabiaan ja osittain eläkkeelle siirtymisenkin jälkeen mm. kuviot ja mallit, jotka ovat esiintyneet tuotteissa Apila-sarja, Sunnuntai-sarja, Paratiisi-sarja, Viola- ja Violetta vadit ja -lautaset, Butterfly- ja Florence -vadit sekä kuoviaiheisia uniikkiteoksia. Arabian liiketoiminta on sittemmin siirtynyt Fiskarsille. Kaipiaisen kuoltua, hänen omaisuutensa tekijänoikeutta myöten on siirtynyt hänen perillisilleen. Kuovi Oy on sittemmin käyttänyt edellä mainittujen keramiikkatuotteiden kuvioita kangastuotteissa perustaen oikeutensa perillisten kanssa tehtyihin luovutussopimuksiin.

Tapausta arvioitiin aluksi tekijänoikeuden sekä tavaramerkkioikeuden vakiintumisen osalta. Tekijänoikeuden osalta markkinaoikeus totesi, ettei asiassa tullut näytetyksi se, että Fiskarsilla olisi ollut suunnittelijan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella sellainen yksinomainen käyttöoikeus kuvioihin, että se perustaisi asiavaltuuden esittää vaatimuksia Kuovi Oy:tä vastaan sen sisustustekstiilitoiminnan osalta. Kuviomerkkejä ei oltu lisäksi rekisteröity, eikä markkinaoikeuden arvion mukaan asiassa tullut näytetyksi, että ne olisivat myöskään vakiintuneet Fiskarsin tavaramerkeiksi.

Fiskarsin vaatimuksia kangastuotteiden myynnin ja markkinoinnin kieltämisestä sekä Kuovi Oy:n markkinoinnissa käyttämän ilmaisun ”Tunnettuja suomalaisia klassikoita moderneina kangastuotteina” sekä Birger Kaipiaisen nimen ja kuvan käyttämistä markkinoinnissa arvioitiin kolmassijaisesti SopMenL:n nojalla. Norkkimisen lisäksi asiassa arvioitiin myös orjallista jäljittelyä sekä harhaanjohtavaa ja totuudenvastaista markkinointia. Kuovi Oy:n katsottiin menetelleen SopMenL:n 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sopimattomasti ai-noastaan siltä osin, kun se oli mainonnassaan ja markkinoinnissaan viittamalla Arabian Paratiisi-astioihin käyttänyt oikeudettomasti hyväksi Arabian Paratiisi-astioiden mainetta ja tunnettuutta.

Fiskarsin vetoamista kuvioista ainoastaan Paratiisi-kuviolla katsottiin näytetyn olevan riittävä maine ja tunnettuus nauttiakseen suojaa maineen hyväksikäyttöä tai orjallista jäljittelyä vastaan. Esitetyn selvityksen perusteella ei ollut markkinaoikeuden mukaan mahdollista tehdä täsmällisiä johtopäätöksiä siitä, missä määrin kohdeyleisö yhdistäisi Paratiisi -astiat Arabiaan pelkästään Paratiisi -kuvion tai Paratiisi -nimen perusteella. Näin ollen asiassa näytetyn tunnettuuden ja maineen oli markkinaoikeuden mukaan katsottava kohdistuvan nimen-omaan vain astioihin, eikä kuvioon tai nimeen.

Kuovi Oy oli maininnut verkkosivuillaan Tarha -tuotteiden esittelyn yhteydessä suoraan Arabian Paratiisi-astiaaston ja todennut, että sen tuotteiden kuvio pohjautuu kokonaisuutena Paratiisi -astioiden kuvioon. Samassa yhteydessä on esitetty kuva Kuovi Oy:n Tarha -tuotteista. Kuovi Oy:n menettely loi kokonaisuutena arvioiden markkinaoikeuden mukaan miellelyhtymän Paratiisi -tuotteisiin. Kuovi Oy:n katsottiin käyttäneen markkinoinnissaan oikeudettomasti hyväksi ko. astioiden mainetta ja tunnettuutta. Sen sijaan ilmaisun ”tuttuja suomalaisia klassikoita moderneina sisustuskankaina” tai Birger Kaipiaisen nimen tai kuvan käyttämisen Kuovi Oy:n käyttämin tavoin ei katsottu olleen yleislausekkeen vastaista. Ratkaisun lopputuloksena Kuovi Oy:tä kiellettiin viittaamasta markkinoinnissaan sen Tarha -kangastuotteiden yhteydessä Arabian Paratiisi-astiaastoon 100.000 euron sakon uhalla. Ratkaisu tuskin oli kuitenkaan kantajan mieleen, sillä tuotteiden myyntiä ei Kuovi Oy:ltä kielletty.

Ratkaisu on mielenkiintoinen muutaman seikan vuoksi. Ymmärrän hyvin markkinaoikeuden perustelun siitä, että näytön perusteella ei voitu tehdä johtopäätöksiä Paratiisi -nimen tunnettuudesta. En itsekään muistanut astian nimeä, vaikka tunnistin sen. Sen sijaan astian ja kuvion erottaminen tuntuu keinotekoiselta. Ilman Paratiisi -kuviota astia olisi vain geneerinen kuvioton astia vailla tunnistettavuutta. Kuvio on nimenomaan se, mikä tekee astiasta tunnistettavan. En näe syytä, miksi maineikasta ja tunnettua astian kuviota ei tunnistettaisi myös muilta pinnoilta kuin vain astioista. Mielleyhtymän arviointi oli tapauksessa sen sijaan yksinkertaista, koska Kuovi Oy oli viitannut astiaastoon ja Arabiaan verkkosivuillaan suoraan, ei luottamalla siihen, että miellelyhtymä syntyy markkinoinnin kohderyhmän mielessä muiden elementtien vuoksi. Mielleyhtymän kohdalla eri oikeustapauksissa on välillä puhuttu miellelyhtymän *syntymisestä* ja toisaalta miellelyhtymän *luomisesta*. Tässä tapauksessa voidaan hyvin puhua miellelyhtymän luomisesta, sillä termi tavoittaa paremmin menettelyn ak-

tiivisen ja tietoisien luonteen. Lisäksi kiinnostavaa ratkaisussa oli se, että Kuovin omat tunnukset oli selkeästi merkitty tuotteisiin, eli ns. sekaannusvaara oli neutralisoitu, mutta tämä ei estänyt miellelyhtymän syntymistä, kuten monessa muussa ratkaisussa on käynyt. Lisäksi norkkimista koskeneissa markkinaoikeuden tapauksissa on ollut tähän mennessä hyvin harvinaista, että kantaja ja vastaaja eivät ole kilpailusuhteessa.<sup>157</sup>

#### 4.6 Oikeudeton hyväksikäyttäminen

Markkinaoikeus on usein viitannut tuomioissaan menettelyn oikeudettomuuteen joko norkkimisen edellytyksiä kuvatessaan tai muuten perustellessaan tuomiota. Båtvarv -tapauksessa, jossa norkkimisen kriteereistä lausuttiin ensimmäisen kerran, puhuttiin *oikeudettomasta viittaamisesta*. Sen jälkeen tapauksissa on ryhdytty puhumaan *oikeudettomasta hyväksikäytöstä*. Termi on kuitenkin jäänyt sisällöttömäksi markkinaoikeuden oikeuskäytännössä, sillä sitä ei ole sen kummemmin avattu.

Selvää on, että jäljittely tai viittaaminen ei ole oikeudetonta, jos taustalta löytyy lupa, lisenssi tai yhteistyö. Hyvä esimerkki yhteistyöhön liittyvästä goodwill-arvon hyväksikäytöstä on vastikään tammikuussa 2020 lanseerattu K-Ryhmän ilmastotietoisuutta edistävä markkinointikampanja, jossa esiintyy Kiroileva Hiili -hahmo. Kyse on K-Ryhmän ja Kiroileva Siili -sarjakuvan luoja Milla Paloniemen yhteistyöstä, jossa hyödynnetään Kiroileva Siili-hahmoon liittyvää goodwill-arvoa.<sup>158</sup>

Oikeudettoman hyväksikäytön ”edellytystä” ei ole vielä markkinaoikeudessa hyödynnetty. Mallia sen käyttöön voitaisiin mielestäni ottaa laajalti tunnetun tavaramerkin suojan edellytyksistä. Tavaramerkkilain esitöiden mukaan tavaramerkin maineen *epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö*, josta käytetään myös termejä ”parasitismi” ja ”free-riding”, ei liity tavaramerkille aiheutettuun vahinkoon vaan hyötyyn, jonka kolmas on saanut samanlaisen tai samankaltaisen merkin käytöllä. Käsite kattaa lisäksi sellaiset tapaukset, joissa tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät samanlaisella tai samankaltaisella merkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että tunnettua tavaramerkkiä käytetään selvästi hyväksi.<sup>159</sup> Tästä oli kyse EUT:n L’oreal -tapauksessa.<sup>160</sup> EUT:n oikeuskäytännön

<sup>157</sup> Ks. lisäksi MAO:374/16 ja MAO:355/16.

<sup>158</sup> <https://www.k-ruoka.fi/artikkelit/vastuullisuus/kiroileva-hiili> vierailtu 11.3.2020.

<sup>159</sup> HE 201/2018 vp, s. 85.

<sup>160</sup> L’oreal, C-487/07.

mukaan, kun laajalti tunnetun tavaramerkin haltija on onnistunut osoittamaan laajalti tunnetun tavaramerkin loukkauksen ja erityisesti laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetun hyväksikäytön, samankaltaista merkkiä käyttävän kolmannen on osoitettava käyttämiselleen perusteltu syy.<sup>161</sup>

Käyttö voi näin ollen olla hyväksyttyä laajalti tunnetun merkin maineesta hyötymisestä huolimatta, mikäli on olemassa *perusteltu syy* (due cause). Tapauksessa *Leidseplein Beheer ja de Bries* tällainen perusteltu syy liittyi ajallisuuteen. The Bulldog -energiajuoman väitettiin hyötyvän Red Bull -energiajuoman maineesta. Käyttöön katsottiin olevan perusteltu syy, sillä vastaaja oli käyttänyt Red Bullin laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä jo ennen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä ja käyttö tapahtui vilpittömässä mielessä.

Myös norkkimistapauksessa voisi hyvin tulla tulevaisuudessa vastaan tilanne, jossa maineen ja tunnettuuden sekä miellelyhtymän edellytykset täyttyvät, mutta maineen hyväksikäyttöön löytyisi silti oikeutus. Esimerkiksi juuri edellä mainittu Red Bull/The Bulldog -tapauksen kaltainen tilanne voisi olla myös väitetyn norkkimisen taustalla ja mahdollinen ”perusteltu syy”. Norkkimisen oikeuskäytäntöä tarkasteleva huomaa nopeasti, että norkkimiskanteet harvoin menestyvät. Lähtökohtaisesti suojamuoto ei siis uhkaa laajentua liikaa. Poikkeuksien luominen perustellun syyn edellytyksen muodossa olisi hyvä keino pitää huoli, ettei niin tapahdu jatkossakaan ja että ratkaisut ovat linjassa SopMenL:n tarkoituksen kanssa.

## 5 NORKKIMISEN SUOJAINRESSIT

Yleislauseke on varta vasten kirjoitettu joustavaan muotoon, jotta sen avulla olisi helppo puuttua uusiin ilmiöihin. Uuden ilmiön ilmaantuessa on mielestäni tärkeää syventyä miettimään kysymystä, *miksi* jokin kohde on suojelun arvoinen, eli mikä oikeuttaa suojan. Esimerkiksi orjallisen jäljittelyn kiellettävyyden taustalla on vahva kuluttajansuojaintressi. Norkkimisen kohdalla kiellettävyyden perustelu on haastavampaa. Norkkiminen tapahtuu

---

<sup>161</sup> HE 201/2018 vp, s. 85. Leidseplein Beheer ja de Bries, C-65/12, EU:C:2014 sekä Intel Corporation, C-252/07.

usein immateriaalioikeuden ulkopuolisessa yksittäisessä tilanteessa, jossa toisen elinkeinoharjoittajan mainetta ja tunnettuutta käytetään hyväksi, jolloin tämä toiminta saattaa vahingoittaa tai tuottaa haittaa elinkeinoharjoittajan goodwill-arvolle. Norkkimisessa on tällöin yhteensovittettava yleinen etu ja elinkeinoharjoittajan yksityinen suojaintressi.<sup>162</sup> Norkkimisen taustalla vaikuttavia suojaintressejä ei ole norkkimista koskevassa oikeuskäytännössä laajemmin avattu, mutta ne vaikuttavat tapausten ratkaisuun ja löytyvät rivien välistä. Yleistä etua selvästi painotetaan, sillä kynnys norkkimisen edellytysten täyttymiseen on pidetty korkeana.

### 5.1 SopMenL:n tavoitteet

Tilanteessa, jossa muut oikeuslähteet eivät tarjoa vastausta tulkinnanvaraiseen kysymykseen, voidaan hyödyntää *seuraamusargumentteja*. Tällöin ratkaisussa otetaan huomioon se, minäkalaisiin vaikutuksiin erilaiset tulkintavaihtoehdot johtaisivat, ja vaihtoehtoista valitaan parhaiten lain tavoitteita palveleva ratkaisu. Lain tavoitteita tutkiessa voi huomata kuitenkin törmäävänsä useisiin esteisiin. Ensinnäkin lain tavoitteita ei ole välttämättä määriteltä tai ne ovat voineet jäädä epämääräisiksi. Toiseksi lailla voi olla useita toistensa kanssa ristiriitaisia tavoitteita, jolloin on pohdittava tavoitteiden priorisointia. Tämän lisäksi lain esitöissä eksplisiittisesti mainitut tavoitteet eivät välttämättä vastaa lain tosiallisia tavoitteita.<sup>163</sup>

Norkkimisen kohdalla haasteeksi muodostuvat SopMenL:n tavoitteiden ylimalkaisuus sekä lain esitöiden vanha ikä. Sopimattoman menettelyn sääntelyssä on kahdenlaisia hieman rishtiinmeneviä suojaintressitahoja. Toisaalta yrittäjää suojataan toisen yrittäjän sopimattomalta menettelyltä, ja toisaalta kuluttajakuntaa suojataan yrittäjien sopimattomia kilpailutoimenpiteitä vastaan.<sup>164</sup> Kuluttajan aseman suojaaminen on ollut yleislausekkeessa vahva elementti 60 -luvulta lähtien.<sup>165</sup> Sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa *ratio legis* on *Syrjän* mukaan turvata reilua ja hyvän tavan mukaista kilpailua (fairness of competition). SopMenL:n yleislausekkeen päämäärä rakentuu nykyisellään *de facto* pitkälti yleisen edun turvaamisesta, jolloin painotuksen kohteena on tarkemmin eriteltynä menettelyn hyvän liiketavan mukaisuus, markkinoiden toimivuus ja vapaan kilpailun turvaaminen.<sup>166</sup> Historiallisesti näin ei ole kuitenkaan aina ollut. Sopimattoman menettelyn sääntelyn alkuperäinen

<sup>162</sup> Syrjä 2016, s. 203.

<sup>163</sup> Määttä 2018, s. 5 sekä alaviite 8.

<sup>164</sup> HE 114/1978 vp, s. 3.

<sup>165</sup> Ks. edellä kappale 3.4.

<sup>166</sup> Syrjä 2016, s. 83–84.



*ratio legis* on ollut elinkeinoharjoittajien välisen suhteen korostaminen (B2B), joka on perustunut ennemminkin elinkeinoharjoittajan yksityiseen suojaintressiin.<sup>167</sup> Sääntely sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa alun perin syntyi tarpeesta suojella elinkeinoharjoittajaa. Yksityinen suojaintressi on kuitenkin saanut väistyä kokonaistasapainoon pyrkivän suojaintressien samanaisteista painottamista suosivan argumentaation tieltä. Yleislausekkeella ei enää tavoitella yksittäisen elinkeinoharjoittajan suojaamista painottaen tämän harjoittaman toiminnan tai investointien suojaamista sellaisenaan, vaan pääpaino on enemmän kokonaisyhyvinvoinnin ts. yleisen edun näkökulmasta tasapainoisen ratkaisun löytämisessä tilanteessa, jossa usein vapaa kilpailu ja omaisuuden suoja ovat toistensa vastinpareja.<sup>168</sup>

## 5.2 Yleinen etu

Yleisen edun elementtejä ovat hyvän liiketavan mukaisuus, markkinoiden toimivuus ja vapaan kilpailun turvaaminen.<sup>169</sup> Sen suojaamiseen löytyy monta hyvää perustetta. Vapaan kilpailun voidaan sanoa olevan avain tehokkaaseen markkinatalouteen. Kilpailu parantaa talouden suorituskykyä ja johtaa laajempaan ja laadukkaampaan tuote- ja palveluvalikoimaan kuluttajille.<sup>170</sup> Näin tapahtuu, koska yritykset joutuvat tehostamaan toimintaansa kilpaillessaan asiakkaista. Yritykset pyrkivät myös innovoimaan parempia hyödykkeitä erottuakseen kilpailijoistaan. Myös innovoinnissa on kilpailtava, jotta yksi yritys ei saisi liikaa etumatkaa muihin verrattuna. Vapaa kilpailu ehkäisee lisäksi monopolisoitumista, jolloin hinnat pysyvät kurissa.<sup>171</sup> Näin ollen vapaa kilpailu ei ainoastaan kehitä yhteiskuntaa eteenpäin innovointiin ja entistä parempien tuotteiden luomiseen kannustamisen avulla, mutta myös hyödyttää kuluttajia monopoleja torjumalla.

Vapaan kilpailun periaatteesta juontuen toisen elinkeinoharjoittajan jäljittely on sallittua, jos se ei loukkaa kilpailijalle kuuluvaa immateriaalista yksinoikeutta tai jollei se ole hyvän liiketavan vastaista.<sup>172</sup> Jäljittelyn ansiosta uusia trendejä voi hyödyntää ja markkinoille ilmestyy uusia kilpailijoita. Jäljittely on myös itsessään ilmiönä välttämätön uusien innovaatioi-

---

<sup>167</sup> HE 114/1978 vp, s. 3.

<sup>168</sup> Syrjä 2016, s. 193–194.

<sup>169</sup> Syrjä 2016, s. 84.

<sup>170</sup> Wikberg 2011, s. 83.

<sup>171</sup> Mäkinen et al. 2006, s. 5.

<sup>172</sup> Syrjä 2016, s. 168.

den syntymiselle: markkinoiden jo olemassa olevat tuotteet ovat inspiraationa ja mallina uusien tuotteiden kehittämiselle.<sup>173</sup> Vapaa kilpailu ja siitä juontuva jäljittelyvapaus ovat näin ollen tärkeitä yleisen edun edistäjiä. Markkinataloutta on kuitenkin säädeltävä, jotta sen toimivuus varmistetaan.<sup>174</sup>

Kuluttajansuoja on osa yleistä etua. Kuluttajansuojapainotuksen voidaan osaltaan katsoa asteittain lieventyneen markkinaoikeuden yleislauseketta koskevassa tulkintakäytännössä 2000 -luvulla. Tähän on vaikuttanut lisääntynyt maineen norkkimista koskeva ratkaisukäytäntö. Sekaannusvaaran osalta norkkimisessa on usein katsottu, ettei sitä ”sinänsä” vaadita. Sekaannusvaaran taustalla on intressi suojata kuluttajia.<sup>175</sup> Yleistä etua koskien markkinaoikeus on lausunut tapauksessa MAO:121/12 Ruotsin markkinatuomioistuimen ratkaisuihin viitaten, että norkkimiselle on ominaista se, että se ”heikentää kuluttajien käsitystä markkinoista”.<sup>176</sup> Tämä on huomattavasti ylimalkaisempi toteamus kuin helpommin ymmärrettävä sekaannusvaaran käsite. Sekaannusvaara vaikuttaa suoraan kuluttajan erehtymismahdollisuuden esimerkiksi halutun tuotteen löytämisessä, kun taas kuluttajan heikentynyt käsitys markkinoista viittaa jonkinlaiseen epäsuoraan vaikutukseen markkinoilla. Samantapainen toteamus löytyy myös ICC:n markkinointisääntöjen 1 artiklan peruseriaatteista. Artiklan mukaan markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

Seuraavassa kappaleessa käyn vastapainoksi läpi norkkimisen vaikutuksia uhriksi joutuneelle elinkeinoharjoittajalle sekä pohdin ilmiötä yleisen edun sijasta elinkeinoharjoittajan yksityisen suojaintressin näkökulmasta.

### 5.3 Elinkeinoharjoittajan yksityinen suojaintressi

Tavataan sanoa, että matkiminen on imartelun korkein muoto. Elinkeinoelämässä tämä on kuitenkin laiha lohtu, jos elinkeinoharjoittajan arvokas goodwill-arvo ja elinkeinotoiminta ovat uhattuna maineen norkkimisen vuoksi. Yleislauseke voi erityisissä olosuhteissa ja yksittäistapauksessa turvata elinkeinoharjoittajan luovuuden omaperäistä tulosta ja yksityistä suojaintressiä immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa.<sup>177</sup> Norkkimisesta

<sup>173</sup> TEM raportteja 2/2011, s. 41.

<sup>174</sup> Kuoppamäki 2014, s. 7.

<sup>175</sup> Syrjä 2016, s. 139.

<sup>176</sup> Viitattut tapaukset olivat MD 1999:21, MD 2003:25 ja MD 2008:8.

<sup>177</sup> Syrjä 2016, s. 83–84.

syntyvää vahinkoa ei edellytetä, mutta markkinaoikeuden mukaan norkkimiselle on ominaista, että se tavalla tai toisella vahingoittaa sen kohteena olevaa elinkeinoharjoittajaa.<sup>178</sup>

Norkkimisella voi olla taloudellisia vaikutuksia. SopMenL:n esitöiden mukaan hyvän liiketavan vastainen kilpailuteko voi näkyä toisen elinkeinoharjoittajan myynnin pienentymisenä, myynnin kasvun hidastumisena (tai vastaavasti markkinaosuuden pienentymisenä tai markkinaosuuden kasvun hidastumisena), luotonsaantimahdollisuuksien huonontumisena tai goodwill-arvon menetyksenä.<sup>179</sup>

Yksi tapa tarkastella norkkimista on sen tarkasteleminen elinkeinoharjoittajan innovointiin liittyvien investointien valossa. Maineen ja tunnettuuden saavuttaminen on voinut edellyttää huomattavia taloudellisia ponnisteluja, minkä vuoksi suojaa voitaisiin pitää perusteltuna. *Hiltyn* mukaan luovan työn riskipitoisuuden vuoksi markkinoilla voi olla vähemmän luovia toimijoita kuin heille olisi kuluttajien kannalta tilausta, jos jäljittelyn sääntely ei ole tasapainossa. Investoinnista pitää tehdä kannattavaa, jotta elinkeinoharjoittajien investointihalukkuus innovointiin säilyy.<sup>180</sup> Luovat toimijat kohtaavat nimittäin kaikki markkinaesteet, siinä missä jäljittelijä voi vain seurata sivusta milloin toisen työ tuottaa hedelmää ja hyödyntää tilanteen.<sup>181</sup>

Kysymys investointisuoja-argumentin legitimoinnissa kulminoituu paljolti *Hiltyn* mukaan siihen, miten sitä voitaisiin soveltaa yleisen edun nimissä tasapainon varmistamiseksi vapaan kilpailun ja yksityisen suojaintressin painottamisen välisessä tilanteessa. Vaikutukset investointeihin ovat erilaisia. Jäljittely voi johtaa ensinnäkin tilanteeseen, jossa jäljiteltävä elinkeinoharjoittaja ei enää kykenisi itse investoimaan alan kehitykseen. Hän voisi myös joutua sulkemaan koko liiketoimintansa jäljittelystä seuraavan hintatason alenemisen johdosta, sillä jäljittelevä elinkeinoharjoittaja pystyisi käyttämään uhrinsa investointia mahdollisesti jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja täysin ilman korvausta. Myös muut alan kilpailevat elinkeinoharjoittajat voisivat luopua investoinneista, ja koko toimialan kilpailu vinoutua. Tällöin kyseessä olisi markkinahäiriö ja jäljittelijän eduksi koitunut markkinahallinta.<sup>182</sup>

---

<sup>178</sup> MAO:121/12.

<sup>179</sup> HE 114/1978 vp, s. 11.

<sup>180</sup> Hilty – Henning-Bodewig 2007, s. 17.

<sup>181</sup> Kamperman 1997, s.102.

<sup>182</sup> Hilty – Henning-Bodewig 2007, s. 17–19. Investointisuoja on sivuttu myös liiketapalautakunnan lausunnoissa LTL 773/1992 ja LTL 341/1970.

Yleislausekkeen soveltuminen ei edellytä, että menettelystä on aiheutunut konkreettista vahinkoa; jo pelkästään *vahingon vaaran* syntyminen on riittävää.<sup>183</sup> Norkkimiseen vetoamisen yhteydessä on mahdollista esittää vaade vahingonkorvauksista. SopMenL:n 7a §:n mukaan kyseisen lain vastaisella menettelyllä aiheutetun vahingon korvaamisessa sovelletaan vahingonkorvauslain (412/1974, jäljempänä VahKorvL) säännöksiä. Norkkimisesta aiheutunut vahinko voidaan laskea yleiseksi varallisuusvahingoksi, joka tulee korvattavaksi VahKorvL:n 5 luvun 1 §:n mukaan vain rangaistavaksi säädetyllä teolla aiheutuneena tai erittäin painavista syistä. Norkkiminen ei ole rangaistava teko, joten vaateen menestymiseen vaaditaan erittäin painavia syitä.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2005:105<sup>184</sup> todettiin, että jos joku ryhtyy elinkeinotoiminnassaan tahalliseen menettelyyn, joka on hyvän liiketavan vastaista tai muutoin sopimatonta ja siten lain vastaista, tietäen menettelynsä olevan omiaan aiheuttamaan toisen liiketoiminnassa taloudellisia menetyksiä, on VahL 5 luvun 1 §:ssä säädetyn edellytyksen täyttymisen kannalta lähtökohtaisesti kysymys seikoista, jotka puoltavat vahingonkorvausvelvollisuutta. Lisäksi tulisi olla erityisiä vastasyitä, jotta korvausvelvollisuutta ei syntyisi. Norkkimisessa erittäin painavien syiden toteutumiseksi ja vahingonkorvauksen saamiseksi edellytettäisiin näin ollen ainakin tahallisuutta ja tietoisuutta taloudellisten vahinkojen aiheuttamisesta. Tahallisuus ei ole SopMenL:n 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen soveltumisen tai norkkimisen edellytys, mutta nähtävästi vahingonkorvausten saamisen edellytys se on.

Kantaja on esittänyt norkkimiseen vetoamisen yhteydessä vain harvoin vaateen vahingonkorvauksista. Tapauksessa MAO:536/18 tällainen vaade esitettiin, mutta koska norkkimisen edellytykset eivät täytyneet, ei vahingonkorvausvaadettakaan tutkittu. Myös tapauksessa MAO:355/16 kantaja esitti vahingonkorvausvaateen. Väitteet laajalti tunnetun tavaramerkin loukkauksesta tai norkkimisesta eivät menestyneet, joten vahingonkorvausvaadetta ei tässäkään tapauksessa tutkittu. Sen sijaan ratkaisun MAO:153/15 jälkeen Rapala nosti myöhemmin vahingonkorvauskanteen MAO:185/17. Sen useista vahingonkorvausvaateista menestyi tosin vain yksi. Menestynyt vaade liittyi juurikin ratkaisussa MAO:153/15 kiellettyyn menettelyyn, jossa Rapalan UR -kairoihin ennen Rapalan ja Konsakun välisen yhteistyön päät-

---

<sup>183</sup> HE 114/1978 vp, s. 11.

<sup>184</sup> Ks. Helsingin hovioikeuden ratkaisu 16.9.2014 dnro S 13/3119.

tymistä liittynyttä mainetta ja tunnettuutta sekä laatumielikuvaa oli yhteistyön päätyttyä tar-koituksellisesti siirretty vasta markkinoille tulleeille Heinola-kairoille. Vastaajayhtiöiden ol-tiin katsottu käyttäneen oikeudetta hyväksi Rapala UR -kairoihin liittynyttä mainetta ja tun-nettuutta.

Vahingonkorvauskanteen arvioinnissa markkinaoikeus katsoi olevan selvää, että edellä se-lostettu menettely oli aiheuttanut vahinkoa Rapala UR kairojen maineelle, vaikka yksityis-kohtaisen selvityksen esittäminen ko. tyyppisessä vahingosta ja sen määrästä on tyypilli-sesti hankalaa tai mahdotonta. Erityisten vastasyiden puuttuessa markkinaoikeus katsoi, että asiassa oli VahKorvL:n 5 luvun 1 §:ssä tarkoitettu painava syy ns. puhtaan varallisuusvahin-gon korvaamiseen. Asiassa oli sinänsä riidatonta, että Rapalan kairojen myynti oli laskenut yhteistyön päätyttyä. Markkinaoikeuden mukaan Rapala UR -kairojen myynnin lasku vuo-sina 2012 ja 2013 sekä etenkin tämän jälkeen oli vähintään pääosin aiheutunut kuitenkin muista syistä kuin vastaajayhtiöiden sopimattomaksi katsotusta markkinoinnista. Muun mu-assa kairojen myynti olisi todennäköisesti ainakin jossain määrin laskenut Rapalan ja Kon-sakun yhteistyön lakattua ja Konsakun tuotua markkinoille uudet kilpailevat kairat (riippu-matta siitä olisivatko ne aiheuttaneet sekaanusvaaraa). Lisäksi ensimmäisessä valmistus-erässä 2013 Rapala UR EVO -kairoissa oli valmistusvirheitä, mikä johti takaisinvetoon markkinoilta. Myös merijäätilanteen heikkeneminen kysymyksessä olevina vuosina oli voi-nut vaikuttaa. Oikeudenkäymisaaren 17 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan jos yksityisoike-dellisen saatavan määrästä ei ole saatavissa uskottavaa näyttöä taikka se olisi saatavissa vain vaikeuksin tai asian laatuun nähden kohtuuttomilla kustannuksilla tai kohtuuttomalla vai-valla, tuomioistuin arvioi määrän. Markkinaoikeus arvioi Rapalalle aiheutuneen vahingon määräksi vain 15 000 euroa vaaditusta 300 000 eurosta. Määrään vaikutti se, ettei ko. sopi-maton markkinointi ollut kovin laajaa tai lehtimainosten osalta pitkäkestoista sekä Rapala UR EVO -kairojen takaisinvedon ja reklamaatioiden osittainen vaikutus laatumielikuvaan ja arvostukseen.

Vahingon aiheutuminen ei ole norkkimisen edellytys, mutta se voi olla syy kieltää norkki-vien tuotteiden myyminen. Tapauksessa MAO:540/19 Fiskars ei ollut esittänyt erillistä va-hingonkorvausvaadetta, mutta markkinaoikeus kuitenkin tutki Kuovi Oy:n Tarha -kangas-tuotteiden osalta Fiskarsin väitteet aiheutuneesta vahingosta. Väitteiden katsottiin liittyvän vaatimukseen kieltää Kuovi Oy:n kangastuotteiden myyminen ja markkinoiminen. Fiskarsin

mukaan Kuovin tuotteet olivat laadultaan ja toteutukseltaan huonolaatuisia kopioita Fiskarsin malleista ja kuvioista. Tuotteiden laatu tai graafinen laatu ei ollut Fiskarsin valvottavissa, mikä oli aiheuttanut sen mukaan vahingonvaaran ja tosiasiallisesti Fiskarsin tuotteiden maineen tai goodwillin alentumisen. Edelleen oli väitetty, että Arabian tuotteiden goodwill-arvoa oli alentanut myös se, että samoilla kuvioilla valmistetaan paljon erilaisia ja erivärisiä tuotteita. Markkinaoikeus totesi, ettei Fiskars ollut esittänyt asiassa mitään selvitystä Kuovin tuotteiden huonolaatuisuudesta tai siitä, että Kuovi Oy:n edellä todettu menettely muutoin vahingoittaisi Arabian nyt kysymyksessä olleiden tuotteiden mainetta. Sen sijaan henkilötodistajien kertoman mukaan Kuovin tuotteet valmistetaan Suomessa ja niissä käytetään hyvälaatuista puuvillaa ja pellavaa. Myös asiassa esitetyissä blogikirjoituksissa oli keuhuttu Kuovin tuotteiden laatua. Näin ollen markkinaoikeus ei katsonut näytetyn, että Kuovin Tarha-kangastuotteiden laatu tai tuotevalikoiman laajuus vahingoittaisi Arabian Paratiisi-tuotteiden mainetta sillä tavoin, että Tarha -kangastuotteiden myynti tai markkinointi tulisi kieltää.

Fiskars näytti vetoavan yhtenä perusteena goodwill-arvon *vesittymiseen* (dilution, blurring): (”– goodwill-arvoa on alentanut myös se, että samoilla kuvioilla valmistetaan paljon erilaisia ja erivärisiä tuotteita”). Termit viittaaavat tavaramerkkioikeudessa tilanteeseen, jossa tavaramerkin erottamiskyky heikentyy, kun se yhdistyy jatkossa kuluttajien mielessä paitsi tavaramerkin haltijan tuotteisiin myös loukkaajan tuotteisiin. Tällöin merkkiin tehtyjen investointien tuotto heikkenee.<sup>185</sup> Merkin vetovoima siis vähenee ja vanhempaan merkkiin uherrattuja investointeja hyödynnetään osallistumatta niistä aiheutuneisiin kustannuksiin. Jonkinasteinen vesittyminen on sinänsä luonnollinen osa tavaramerkkijärjestelmää; heikot merkit vesittyvät väistämättä.<sup>186</sup> Samalla tavoin norkkimisessa kohteen eksklusiivisuusarvo voi heikentyä kuluttajan yhdistäessä mielessään norkkijan markkinoille tuoman kohteen aiempaan tunnettuun kohteeseen. Markkinaoikeus ei kuitenkaan tässä tapauksessa nähnyt syytä suojata kantajaa kohteen vesittymiseltä. Se olisikin ollut yllättävä veto markkinaoikeudelta, joka on norkkimistapausten perusteella pitänyt suoja-alan suppeana ja puoltanut vahvasti yleistä etua.

Edellä esitettyjen investointi-, vahingonkorvaus- sekä vesittymisnäkökohtien valossa on mielestäni ymmärrettävää, että elinkeinoharjoittajat haluaisivat kontrolloida arvokkaan goodwill-arvonsa kohtaloa. On kuitenkin hyvä pitää mielessä ero halun ja tarpeen välillä.

<sup>185</sup> Hanson – Walls 1991, s. 494; Borgenhäll 2000, s. 154.

<sup>186</sup> Palm 2002, s. 202–203.

Punnintanäkökohtia on norkkimisessa kaksi: yleinen etu, jossa ajatellaan yhteiskunnan etua laajemmin, sekä yksityinen intressi, joka kiteytyy pitkälti omaisuudensuojanäkökohtiin. Näiden oikeasuhtainen tasapainottaminen johtaa hyvään ratkaisuun, mutta yksittäistapauksessa erityisten markkinaolosuhteiden monipuolinen huomioiminen ei ole varmasti aina helppoa.

#### 5.4 Norkkimisen ja immateriaalioikeudellisten justifikaatioiden keskinäinen suhde

SopMenL:a ei tulisi tarkastella irrallaan immateriaalioikeudesta, sillä taustalla vaikuttavia justifikaatioita voi joutua sovittamaan norkkimistapauksissa yhteen. Hyvä esimerkki tästä on jo aiemmin mainittu ruotsalainen ratkaisu MD 1999:21. Tapauksessa renommésnyltin-giltä suojaa sai TV -ohjelma, jonka mainetta OLW -SNACKS AB:n todettiin norkkineen Robinson Chips -sipsituotteellaan. Televisio-ohjelma ”Expedition: Robinson” oli saanut laajaa huomiota mediassa ja kerännyt paljon katsojia. OLW oli tuomioistuimen mukaan käyttänyt sopimattomasti hyväksi syntynyttä huomioarvioa, jonka hyväksikäytön katsottiin kuuluvan renommésnyltning-oppiin. OWL:tä kiellettiin käyttämästä nimeä ”Robinson” niin kauan kuin ohjelmasarjaa esitetään ja vuosi sen jälkeen.

Kiellossa oli fiksusti otettu huomioon se seikka, että huomioarvio ja goodwill-arvo voivat ajan myötä heiketä, jolloin menettely saattaa muuttua kielletystä sallituksi. Siksi kiellon kestoa rajoitettiin. Ratkaisussa olisi kuitenkin mielestäni pitänyt ottaa paremmin huomioon se seikka, että TV-ohjelman nimi viittasi Daniel Dafoen Robinson Crusoe -teokseen. Tekijänoikeus, kuten moni muu immateriaalioikeudellinen yksinoikeus, on ajallisesti rajoitettu.<sup>187</sup> Tekijänoikeuslain (404/1961) 43 §:n mukaan tekijänoikeus on (pääsääntöisesti) voimassa kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän kuolinvuodesta. Tämän jälkeen teos kuuluu public domainiin, eli on vapaasti kenen tahansa hyödynnettävissä, jolloin se hyödyttää yhteiskuntaa laajemmin. Tekijänoikeussuoja on niin ikään palkinto teoksen tekijälle, jolloin käytäntö kannustaa yleisemmällä tasolla tiedon ja luovuuden levittämiseen ja lisäämiseen.<sup>188</sup> Robinson Crusoe -teoksen tekijänoikeus oli jo aikaa sitten rauennut, joten tällöin mielestäni niin kantajalla kuin vastaajallakin oli yhtäläinen oikeus viitata teokseen, koska se kuului public domainiin. Sillä seikalla, että vastaaja todellisuudessa hyödynsi tv-ohjelman huomioarvoa ei ole mielestäni väliä, sillä TV-ohjelma hyödynsi Robinson Crusoe -teoksen goodwill-arvoa.

<sup>187</sup> SopMenL:n 1§:n 1 momentin perusteella elinkeinoharjoittajalle syntyvä oikeus on sen sijaan lähtökohtaisesti ajalliselta kestoaltaan rajoittamaton.

<sup>188</sup> Pila – Torremans 2016, s. 100.

Käytännössä tuomioistuimen päätös rajoitti public domainiin kuuluvan teoksen käyttöä vastaajan osalta, jolloin ratkaisussa TV-ohjelman oikeudenomistajien intressi ajoi yleisen edun edelle ja samalla aiheutti ristiriidan tekijänoikeuden justifikaation kanssa.

Laajalti tunnetun tavaramerkin suojan osittainen päällekkäisyys ja limittäisyys norkkimisen kanssa on noteerattu oikeuskirjallisuudessakin, joten sen justifikaatiota on syytä tarkastella tarkemmin. Perinteinen tavaramerkin justifikaatio poikkeaa muiden immateriaalioikeuksien kannustimiin ja palkitsemiseen nojaavista perusteluista. Keksijät ja kirjailijat edistävät yhteiskunnassa tiedettä ja taidetta, mutta tavaramerkin omistajasta ei voi sanoa samaa.<sup>189</sup> Sen sijaan tavaramerkin pääasiallinen funktio on osoittaa markkinoilla tavaroiden ja palveluiden kaupallinen lähde ja erottaa ne toisistaan. Lisäksi tavaramerkki välittää kuluttajille informaatiota; merkki takaa tavarain tai palvelun alkuperän sekä tiettyyn tavaramerkkiin yhdistetyn laatuksen.<sup>190</sup> Tämä edistää reilua kilpailua, suojaa kuluttajia sekaannukselta ja edistää markkinoiden toimivuutta, kun kuluttajat voivat vapaasti suosia tiettyä tuotetta tai palvelua.<sup>191</sup> Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja kuitenkin poikkeaa tästä perinteisestä tavaramerkin justifikaatiosta. Se antaa tunnetun tavaramerkin haltijalle investointisuoja sekä suojaa tavaramerkkiä vesittymiseltä, eli sen erottamiskyvyn heikkenemiseltä. Tätä sekaannusvaarasta ja tavaralajin samankaltaisuudesta riippumatonta suojamuotoa onkin epäilty liian laajan suojan tarjoamisesta.<sup>192</sup> Suomessa on asetettu perinteisesti korkea kynnys suojan saamiselle.<sup>193</sup>

Markkinoinnin ja mainonnan suunnittelun painopiste on 1980 -luvun puolivälistä siirtynyt tuotteista mielikuviin.<sup>194</sup> Yritykset voivat markkinoinnin keinoin opettaa kuluttajia assosioimaan mm. tietynlaisen elämäntyylin tavaramerkkiinsä. Tämän tyyppinen markkinointi johtaa siihen, että kuluttaja ei osta enää tuotetta ainoastaan tietystä lähteestä vaan ostamiseen sisältyy myös tavaramerkin lifestyle- tai brändikokemus. Voidaan kuitenkin aiheellisesti kysyä, aiheuttavatko tällaiset tavaramerkin omistajan markkinointiponnistelut kuitenkaan oikeutettua lisäsuojan tarvetta tavaramerkille? Kritiikin ydin lepää siinä, että investoinnit markkinointiin eivät hyödytä yhteiskuntaa samalla tapaa kuin muiden immateriaalioikeuksien ajatellaan hyödyttävän. Ne hyödyttävät ainoastaan elinkeinoharjoittajaa

---

<sup>189</sup> Senftleben 2013, s. 175.

<sup>190</sup> Haarmann 2014, s. 300–301.

<sup>191</sup> Senftleben 2013, s. 137–138.

<sup>192</sup> Ks. esim. Bone 2006, s. 616–621; Senftleben 2013, s. 144; Ojala 2017, s. 199.

<sup>193</sup> Palm 2002, s. 268–269.

<sup>194</sup> Malmelin – Hakala 2007, s. 26.



itseään.<sup>195</sup> On myös esitetty, että tavaramerkkeihin liitetyt viettelevät lifestyle -viestit voivat jopa häiritä tuotteen todellisten ominaisuuksien tarkastelua tehden kuluttajan ostopäätöksestä vähemmän objektiivisen.<sup>196</sup> Aihepiiri onkin hyvin mielekiintoinen. Esimerkiksi vuonna 2016 Kuluttaja -lehden tekemässä sokko- ja laboratoriotestissä Lidlin reilun 3 euron arvoinen Cien -kasvovoide sai testin parhaan sijan, jonka jälkeen kasvovoiteen myynti moninkertaistui. Viimeiselle sijalle jäi noin 230 euron hintainen La Mer -kasvovoide.<sup>197</sup>

Suojan antamista puoltavat moraaliset oikeudenmukaisuuteen pohjautuvat argumentit; elinkeinoharjoittajan ponnistelujen hedelmän tulisi kuulua hänelle itselleen. Olisi epäoikeudenmukaista sallia jonkun rikastuvan toisen kustannuksella tapahtuvalla vapaamatkustamisella (free-riding).<sup>198</sup> Tavaramerkki voidaan kuitenkin uudistaa halutessa loputtomiin luoden riskin monopolisoitumisesta. Tavaramerkki ei päädy tästä syystä hyödyttämään yhteiskuntaa laajemmin, jolloin muihin immateriaalioikeuksiin verrattaessa on epäselvää ansaitseeko tavaramerkin omistaja näin suuren palkinnon.<sup>199</sup>

Myös SopMenL:n 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen perusteella annettava suoja norkkimista vastaan antaa suojaa goodwill-arvon hyväksikäyttöä vastaan. Niin laajalti tunnetun tavaramerkin kuin norkkimisen kohdalla on vaara, että tavaramerkin tai goodwill-arvon kohteen omistaja käyttäisi tavaramerkkilain 5 §:n 3 momentin tai SopMenL:n yleislausekkeen tarjoamaa suojaa keinona estää kilpailua ja vaikeuttaa muiden markkinoille tuloa. Vaikka norkkiminen koskettaakin laajempaa kohdejoukkoa kuin vain tavaramerkit, on norkkimisen suojan justifikaatiota pohdittaessa hyvä kiinnittää huomiota laajalti tunnetun tavaramerkin suojan yhteydessä esitettyyn kritiikkiin. Tai ehkä juuri tästä syystä se onkin niin tärkeää,

<sup>195</sup> Senftleben 2013, s.141–143.

<sup>196</sup> Brown 1999, s. 1635–1636.

<sup>197</sup> Ks. uutisoinnin osalta esim. <https://www.kauppalehti.fi/uutiset/laboratoriotesti-teki-lidlin-kasvovoiteesta-myyntiitin/518bc3d5-00e1-38cc-b34e-41f2e48dbc7c>. Vierailtu 1.4.2020. Itse testi löytyy osoitteesta <https://kuluttaja.fi/testit/kosteuttavat-paivavoiteet/>. Vierailtu 1.4.2020.

<sup>198</sup> Hanson – Walls 1991, s. 493–494; Senftleben 2013, s. 144. Vrt. toisin Chronopoulos 2014, s. 205: ”Trade-mark owners have an economic incentive to internalize the advertising value generated by their product differentiation strategies. Therein lies their ability to exercise some significant control over the price in regard to a certain group of consumers having a preference for products encompassing their advertising message. The inquiry into the legitimacy of such business interests in competition relies on the economics of product differentiation - - A differentiated supply side entails losses in static efficiency due to unexhausted economies of scale but simultaneously promotes consumer welfare by increasing available product variety.”

<sup>199</sup> Senftleben 2013, s. 144.

sillä norkkimisen suoja yhdistettynä laajalti tunnetun tavaramerkin suojaan laajentaa goodwill-arvon ja brändin suoja entisestään. Tällöin on hyvin tärkeää, ettei norkkimisen suoja ulotettaisi niin pitkälle, että goodwill-arvon kohteen haltijalla olisi mahdollisuus haitallisesti rajoittaa kilpailua markkinoilla.

## 6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Käsillä olevan tutkielman kohteena on ollut SopMenL:n 1§:n 1 momentin nojalla kiellettävä elinkeinoharjoittajien välinen norkkiminen, jossa on kyse goodwill-arvon hyväksikäytöstä. Olen tarkastellut vallitsevaa oikeustilaa seuraavien tutkimuskysymysten valossa: 1) Mikä on norkkimisen suojan suhde sitä ympäröiviin ilmiöihin immateriaalioikeudessa ja SopMenL:n sääntelyssä. 2) Mitkä ovat norkkimisen suojan syntymiselle vaadittavat yleiset ja erityiset edellytykset ja suojan sisältö sekä 3) Mitkä ovat norkkimisen suojan erilaiset perustellut suojaintressit.

Tutkielman alussa selvitin norkkimisen suojan suhdetta sitä ympäröiviin ilmiöihin immateriaalioikeudessa sekä tietysti laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Immateriaalisen yksinoikeussuojan ulkopuolelle jäävien elementtien jäljittelyä on pidetty pääsääntöisesti sallittuna yleisen kilpailunvapauden vuoksi. Jäljittelyn yhtäaikainen kieltäminen lainsäädännössä sekä sopimattomana toimintana että immateriaalioikeuden nojalla ei ole periaatteellisella tasolla välttämättä ongelmatonta. Tästä syystä jäljittelyn kieltäminen sopimattomana toimintana vaatii aina erityistilannetta ja hyvin erityisiä olosuhteita.<sup>200</sup> Elinkeinoharjoittaja voi siis saada samanaikaisesti suoja sekä immateriaalioikeudellisten yksinoikeuslakien että SopMenL:n yleisten säännösten nojalla. Norkkimisen suoja on osittain päällekkäistä ja osittain limittäistä erityisesti laajalti tunnetun tavaramerkin suojan kanssa. Suojamuodot ovat hyvin samankaltaisia niiden suojaintressejä myöten.

Myös orjallisen jäljittelyn ja norkkimisen suhteeseen oli tarpeellista perehtyä, sillä molempia arvioidaan SopMenL:n yleislausekkeen nojalla. Jäljittelytapaukset ovat markkinaoikeudessa usein koskeneet tuotteita, jolloin kantaja on vedonnut sekä orjalliseen jäljittelyyn että norkkimiseen molempiin. Arviointia on välillä vaikea erottaa toisistaan. Orjallisen jäljittelyn ja

---

<sup>200</sup> Kur 2014, s. 14, 16.

norkkimisen suojat vaikuttavat olevan melko päällekkäisiä sillä erotuksella, että ensimmäisessä vaaditaan edellytyksenä sekaannusvaaraa ja jälkimmäisessä taas välttämättä ei. Nyt samaan menettelyyn näyttää soveltuvan kahdet eri säännöt tuotejäljittelyn osalta, joten orjallisen jäljittelyn ja norkkimisen suojien suhdetta olisi syytä selventää oikeuskäytännössä. On kuitenkin mahdollista tuomita norkkimisesta ilman että väite orjallisesta menettelystä menestyy, kuten on tehty ratkaisussa MAO:540/19. Tuotteet eivät olleet kilpailevia tuotteita. Orjallisen jäljittelyn ja norkkimisen suojaintressit myös poikkeavat toisistaan, sillä ensimmäinen nojaa vahvasti kuluttajansuojaintressiin, kun norkkimisessa puolestaan punnitaan yleisemmällä tasolla keskenään yleistä etua ja elinkeinoharjoittajan yksityistä suojaintressiä.

Tutkielmaa varten päädyin jakamaan norkkimisen edellytykset yleisiin ja erityisiin edellytyksiin. Jotta yleislauseke soveltuu ylipäänsä, arvioitavana olevan norkkimisen on täytettävä yleislausekkeessa lausutut *elinkeino toiminnan, käyttämisen, hyvän liiketavan vastaisen taikka muutoin toisen elinkeinoharjoittajan kannalta sopimattoman menettelyn* yleiset edellytykset. Ennen norkkimista tunnustavaa ratkaisua MAO:121/12 yleislausekkeen perusteella kiellettävältä jäljittelyltä on lisäksi perinteisesti edellytetty *sekaannusvaaran käsillä oloa* sekä kohteen *omaperäisyyttä ja tunnusomaisuutta*. Näiden oikeuskäytännössä syntyneiden edellytysten on tullut mukautua norkkimisen arviointiin. Näistä sekaannusvaaran edellytyksellä on norkkimisen arvioinnissa hyvin epäselvä asema. Sekaannusvaaraa ei nykyään norkkimista koskevan oikeuskäytännön mukaan ”sinänsä” edellytetä norkkimisessa.

Erityisenä edellytyksenä norkkimisessa on vaadittu ensinnäkin norkitun kohteen *goodwill-arvoa*, jota on oikeuskäytännössä tarkasteltu kohteen maineen ja tunnettuuden kautta. Maineen ja tunnettuuden indisoita on erilaisia. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että maine ja tunnettuus eivät ole niiden goodwill-arvon todisteluun liittyvästä potentiaalista huolimatta synonyymi goodwill-arvolle. Tuomioistuimen on ennen kaikkea arvioitava onko asiassa käsitellä *suojelun arvoinen* maine ja tunnettuus, jota norkkimisessa goodwill-arvon vaatimuksella haetaan. Goodwill-arvo tulee osoittaa oikeuskäytännön perusteella vain relevantin kohderyhmän keskuudessa. Omaperäisyyden ja tunnusomaisuuden yleisiä edellytyksiä on myös käytetty joissakin norkkimistapauksissa goodwill-arvon olemassaolon arvioinnin apuna. Norkkimisesta tekee vaikeasti tulkittavan ja systematisoitavan ilmiön lisäksi sen kohteiden moninaisuus. Hyvin eriluontoisilla asioilla voi potentiaalisesti olla goodwill-arvoa.

Norkkimisessa edellytetään erityisenä edellytyksenä myös mielle yhtymää. Mielleyhtymän edellytyksessä on ollut kyse markkinaoikeuden oikeuskäytännössä siitä, että kohde yleisö,

esimerkiksi tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen kuluttaja, yhdistää mielessään norkkijan markkinoille tuoman kohteen jo olemassa olevaan alkuperäiseen kohteeseen ja norkkija näin käyttää oikeudettomasti hyväksi toisen mainetta. Sekaannusvaaran epäselvä asema näkyy miellelyhtymän edellytyksen arvioinnissa. Sekaannusvaaran neutralisointi on useassa tapauksessa johtanut markkinaoikeuden perusteluissa siihen, että miellelyhtymän on katsottu jääneen syntymättä. Tämä tarkoittaa, että sekaannusvaaran ja miellelyhtymän edellytykset ovat toisiinsa sidoksissa, vaikka ensimmäisessä menestyneessä norkkimistuomiossa MAO:121/12 nimenomaan ”mitään sekaannusvaaraa” ei pidetty edellytyksenä. Ruotsin mallissa sekaannusvaara ei ole ollut *renommésnyltningen* edellytys. Toisaalta tapauksessa MAO:540/19 miellelyhtymän arviointia ei linkitetty sekaannusvaaran neutralisointiin, sillä tuotteet eivät kilpailleet keskenään ja vastaaja oli suoraan maininnut Arabian Paratiisi-astiaston nimeltä omien tuotteidensa yhteydessä verkkosivuillaan.

Norkkimistapauksissa esiintyy norkkimisen kuvauksen yhteydessä myös termi *oikeudeton hyväksikäyttö*, mutta markkinaoikeus ei ole avannut sen sisältöä. Selvää on, että jäljittely tai viittaaminen ei ole oikeudetonta, jos taustalta löytyy lupa, lisenssi tai yhteistyö. Kyseisellä erityisellä edellytyksellä olisi potentiaalia perusteluissa käytettäväksi. Mallia voitaisiin hyvin ottaa laajalti tunnetun tavaramerkin suojan epäoikeutetun hyväksikäytön edellytyksen yhteydessä arvioidusta ”perusteltu syy” -vaatimuksesta. Myös norkkimisessa voisi tulla vastaan tilanne, jossa goodwill-arvon ja miellelyhtymän edellytykset täyttyvät, mutta käyttö voitaisiin silti sallia, koska sen ei katsottaisi olevan oikeudetonta hyväksikäyttöä perustellun syyn ollessa käsillä.

Suomessa on menestynyt tähän asti vasta kolme norkkimiskannetta, joten sisällön ja edellytysten muotoutuminen oikeuskäytännössä on vielä kesken. Tulevaisuudessa norkkimisen edellytysten ja sisällön voidaan kuitenkin odottaa selkenevän entisestään, kun markkinaoikeus tai jopa korkein oikeus lausuu ilmiöstä lisää. Tärkein johtopäätös norkkimisen suojan osalta on se, että norkkimisen arviointi on viime kädessä yksittäistapauksellista *kokonaisarviointia*. Yksittäistapauksellisen kokonaisarvioinnin nurjapuoli on heikko oikeusvarmuus, mutta toisaalta se myös ottaa parhaiten huomioon SopMenL:n tavoitteen, joka on turvata reilua ja hyvän tavan mukaista kilpailua. SopMenL suojaa toisaalta elinkeinoharjoittajaa toisen elinkeinoharjoittajan sopimattomalta menettelyltä ja toisaalta välillisesti myös kuluttajaa. SopMenL:n tavoitteen keskiössä on todellisuudessa *yleisen edun* käsite, joka sisältää

tarkemmin eriteltynä hyvän liiketavan mukaisuuden, markkinoiden toimivuuden sekä vapaan kilpailun turvaamisen.<sup>201</sup>

Vaa'an toisella puolella painaa *elinkeinoharjoittajan yksityinen suojaintressi*, joka kiteytyy pitkälti omaisuudensuojanäkökohtiin. Siinä painottuvat erilaiset investointi-, vahingonkorvaus- ja vesittymisnäkökohdat. Intressien punninnassa markkinaoikeus selkeästi painottaa yleistä etua, sillä kynnys norkkimisen edellytysten täyttymiseen on ollut korkea. Huomioon on hyvä ottaa myös immateriaalioikeudelliset justifikaatiot, sillä ne voivat olla päällekkäisiä tai ristikkäisiä norkkimisen suojaintressien kanssa.

---

<sup>201</sup> Syrjä 2016, s. 84.